VORLESUNG

PATENTWESEN

Michael Stadler

Inhaltsverzeichnis

1. Gewerbliche Schutzrechte....5
1.1 Imitation....5
1.2 Marken....9
1.3 Patente....15
1.4 Weitere technische Schutzrechte....32
1.5 Ansprüche aus Schutzrechtsverletzungen....33
1.6 Praktische Durchsetzung....36
1.7 Kritik und negative Aspekte....39
2. Patentierbarkeit I – Stand der Technik....42
2.1 Der Stand der Technik....42
2.2 Neuheit....48
2.3 Erfinderische Tätigkeit....57
3. Patentierbarkeit II – Sonstige Voraussetzungen....64
3.1 Technizität....64
3.2 Ausführbarkeit....68
3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit....70
3.4 Medizinische Verfahren....70
3.5 Gute Sitten und öffentliche Ordnung....75
3.6 Pflanzensorten, Tierarten und Züchtungsverfahren....78
4. Patentverletzung....81
4.1 Voraussetzungen....81
4.2 Äquivalente Patentverletzung....84
4.3 Mittelbare Patentverletzung....85
4.4 Verfahrensendprodukt....88
4.5 Verletzung und Nichtigkeit....88
4.6 Verjährung....90
4.7 Vorbenutzerrecht....90
5. Internationale Patentierung....92
5.1 Territorialitätsprinzip und Konsequenzen....92
5.2 Prioritätsrecht....94
5.3 Internationale Patentanmeldung....98
5.4 Europäisches Patent....99
6. Verfahren....101
6.1 Einreichen einer Anmeldung....101
6.2 Recherche....103
6.3 Veröffentlichung 106
6.4 Sachprüfung....107
6.5 Erteilung oder Zurückweisung....108
6.6 Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren....108
6.7 Beschränkung und Verzicht....109
6.8 Patentinformation....110
7. Patentansprüche....111
7.1 Formulieren von Patentansprüchen....111
7.2 Ändern von Patentansprüchen....113
8. Patent als Vermögensgegenstand....116
8.1 Berechtigung zur Patentanmeldung....116
8.2 Diensterfindungen....116
8.3 Anmeldung durch Unberechtigte....120
8.4 Übertragung von Patenten....123
8.5 Lizenzverträge....124
9. Anhang....129
9.1 Beispieldeckblätter....129
9.2 Beispiel Trinkbecher....131
9.3 Abbildungsverzeichnis....139
9.4 Stichwortverzeichnis....140

1. Gewerbliche Schutzrechte

In diesem Abschnitt werden die gewerblichen Schutzrechte kurz vorgestellt und der wesentliche Zweck der einzelnen Schutzrechte näher dargestellt. Ausgehend vom Begriff der Imitation werden Schutzrechte erläutert, die die Imitation bestimmter besonders geschützter immaterieller Werte untersagen. Schließlich werden Patente und Marken genauer betrachtet, anschließend werden die Ansprüche aus Schutzrechtsverletzungen sowie die gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Schutzrechten kurz dargestellt.

1.1 Imitation

Mit dem Anbieten von Waren und Dienstleistungen gibt ein Unternehmer unweigerlich bestimmte interne Informationen der Öffentlichkeit preis, die allenfalls einem Konkurrenten zur Nachahmung inspirieren könnten.

Während beim Besuch eines Restaurants der Gast jeweils nur die fertige Speise serviert bekommt – es sei denn es handelt sich um eine Schauküche – bleibt beispielsweise einem Friseur nichts anderes übrig als sein Handwerk unmittelbar vor den Augen des Kunden zu vollführen.

Nicht immer ist die Preisgabe von Arbeitsweisen mit Nachteilen verbunden, schließlich kann auch die offene Ausübung des jeweiligen Handwerks beim Kunden ein bestimmtes Vertrauen in die Kenntnisse und Fähigkeiten des Unternehmers schaffen. Dennoch ist es unvermeidlich, dass ein Unternehmer – wenn er einmal auf dem Markt aufgetreten ist – Spuren hinterlässt, wobei das von ihm hergestellte Produkt oder die von ihm angebotene Dienstleistung bei Eintritt eines Markterfolgs potentiellen Nachahmern ein mögliches lukratives Geschäftsmodell aufzeigt.

1.1.1 Wirtschaftliche Aspekte

Der wesentliche Vorteil der freien Imitation fremder geistiger Leistungen liegt vor allem darin, dass Neuerungen schneller in den Produktionsablauf übernommen werden können. Gerade durch die internationale Vernetzung ist es möglich, bestimmte Verbesserungen relativ rasch weltweit umzusetzen. Darüber hinaus können aufgrund der Imitation und des freien Austauschs von Information weitere Entwicklungen beschleunigt werden.

Im Einzelfall kann jedoch dennoch die Gefahr bestehen, dass bahnbrechende Ideen, in deren Entwicklung der jeweilige Unternehmer viel Zeit und Geld investiert hat, von Mitbewerbern einfach kopiert werden. Nachdem die lukrative Idee einmal an die Öffentlichkeit gelangt ist, steht das damit verbundene Wissen einem großen Kreis von Personen gratis zur Verfügung, insbesondere dann, wenn die Nachahmung mit nur geringem Aufwand möglich ist. Der Unternehmer läuft also letztlich immer Gefahr, mit dem Anbieten seines Produkts Nachahmer anzuziehen.

Eine häufig praktizierte Vorgehensweise, einen durch Innovation erlangten Wettbewerbsvorteil zu sichern, besteht auch darin, bestimmte Arbeitsweisen, sofern dies möglich ist, geheim zu halten.

Dies verhindert jedoch den allgemeinen Gedankenaustausch und einen stetigen Wettbewerb bestehender Produkte und Arbeitsweisen. Auch wenn sich der eine oder andere vor einer möglichen Nachahmung wirksam schützen kann, ist ein solches Vorgehen volkswirtschaftlich kontraproduktiv, da Aufwendungen für Neuerungen von jedem Unternehmen separat durchgeführt werden müssen.

Dem steht der Nachteil gegenüber, dass sehr innovative Unternehmen zwar eine Vielzahl von Neuerungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, der Nutzen für diese Unternehmen im Sinne einer vorteilhaften Marktposition aufgrund geringer Produktzyklen nur sehr kurz andauert und die Kosten für die Weiterentwicklung des jeweiligen Produkts nicht durch diese kurzfristige Marktposition eingespielt werden. Ist die Nachahmung einer Erfindung für jeden Mitbewerber frei, stellt sich für solche Unternehmen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von Innovationen. Gerade solche Innovationen, die leicht von Mitbewerbern kopiert werden können, würden dann nicht verwendet, die übrigen Innovationen würden geheimgehalten.

Dass der Staat die Imitation schlechthin erlaubt scheint somit ebenso als bedenklich wie eine Politik, die jegliche Art von geistiger Leistung dem jeweiligen Schöpfer ohne Einschränkung vorbehält. Beides könnte gerade bei kostenintensiven Entwicklungen mangels Anreizes zu einem völligen Stillstand der Entwicklungstätigkeiten führen. Die einzelnen Staaten haben versucht, durch den Schutz einzelner gewerblicher Schutzrechte eine Abwägung zwischen den Interessen der Urheber der Leistungen und den Interessen der Allgemeinheit zu finden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Imitation ein Vorgang zugrunde liegt, der nach folgendem Muster abläuft:

- Eine Person (Schöpfer/Entwickler) widmet Zeit, eventuell Geld und Anstrengung einer bestimmten Tätigkeit und entdeckt bzw. entwickelt ein neuartiges Produkt oder Verfahren.
- Die Aufwendungen des Schöpfers sind wirtschaftlich bedeutsam und führen potentiell dazu (oder haben bereits dazu geführt), dass sich ein Markterfolg einstellt.
- Eine zweite Person (Nachahmer) übernimmt diese Leistung oder Teile davon und schlägt Profit aus der Leistung ohne dass dadurch dem Schöpfer auch nur irgendein Vorteil aus seiner Leistung zugekommen wäre.

Um eine einfache Ausnutzung geistiger Leistungen anderer zu untersagen und dem Schöpfer Schutz für seine Leistungen zu gewähren, wurden gewerbliche Schutzrechte geschaffen, mit denen der Schöpfer gegen die Ausbeutung bestimmter geistiger Leistungen vorgehen kann. Ein Schutz vor Nachahmung besteht somit nicht für alle beliebigen Leistungen: Welche Aspekte genützt werden können, wird im nachstehenden Abschnitt kurz dargestellt. Prinzipiell lassen sich gewerbliche Schutzrechte in solche für besonders schützenswerte geistige Leistungen und Kennzeichenrechte unterteilen.

1.1.2 Schutzrechte für geistige Leistungen

Beinahe jedes Land bietet Schutzrechte für technische Erfindungen, die eine unbeschränkte Verwendung der Erfindung durch Konkurrenten verhindern soll. Zum Schutz von Erfindungen bieten die Staaten Patente an, die es dem Patentinhaber nach der Erteilung des Patents ermöglichen, einem Nachahmer die Verwendung der Erfindung zu untersagen. (siehe Abschnitt 4.)

Neben Patenten bieten viele Staaten auch die Möglichkeit, Erfindungen durch Gebrauchsmuster zu schützen. Gebrauchsmuster unterscheiden sich von Patenten dadurch, dass sie weniger streng geprüft werden, insbesondere wird von den meisten Ländern nicht geprüft, ob die zu schützende Erfindung neu und nicht naheliegend ist. Auch die Laufzeit ist kürzer als bei Patenten. (siehe Abschnitt 1.4.1)

Für bestimmte technische Erfindungen, nämlich Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel, stehen zusätzlich nach der Laufzeit des Patents auch noch Schutzzertifikate zur Verfügung, die dem Patentinhaber eine zeitliche Verlängerung der Schutzdauer um bis zu 5 Jahre als Ausgleich für die Zeit eines langen Zulassungsverfahrens bieten, in der er seine Erfindung nicht verwerten konnte. Schutzzertifikate beschränken sich auf das konkret bewilligte Arzneimittel bzw. Pflanzenschutzmittel. (siehe Abschnitt 1.4.2)

Für Pflanzensorten bestehen eigene typisierte Schutzrechte, nämlich Sortenschutzrechte, die dem Züchter das Monopol auf die Vermehrung seiner Pflanzen bieten. Für das Patentrecht ist dieser Schutz insofern von Bedeutung, da Pflanzensorten ausdrücklich vom Patentschutz ausgenommen sind. Für konventionelle, d.h. nicht biotechnologisch erstellte, Tierarten besteht weder ein patentrechtlicher Schutz, noch eigenes Schutzrecht.

Ästhetische Formschöpfungen (Designs) sind von der Patentierbarkeit ausdrücklich ausgenommen. Diese können allerdings durch ein Muster (Geschmacksmuster, „Design Patent“) geschützt werden. Damit ein Muster Schutz für ein Design bieten kann, muss das Design neu sein und gegenüber den bekannten Formschöpfungen Eigenart aufweisen.

Künstlerische Leistungen unterschiedlicher Art wie beispielsweise Werte der Literatur, der bildenden Künste, der Tonkunst, der Theaterkunst und der Filmkunst sind durch das Urheberrecht geschützt. Im Gegensatz zu den vorgenannten geistigen Leistungen entsteht das Urheberrecht durch die Schöpfung bzw. durch die Veröffentlichung des Werks und bedarf keiner amtlichen Genehmigung oder Eintragung in ein Register.

Daneben bestehen auch wettbewerbsrechtliche Vorschriften, die die identische Nachahmung von Produkten untersagen. Selbst wenn also kein patentrechtlicher Schutz besteht, ist es somit nicht jedem Dritten gestattet, Produkte gleichsam zu kopieren, um sich eigene Entwicklungsarbeit zu ersparen. Diese Vorschrift bleibt jedoch auf Kopien und Fälschungen beschränkt und kann einen

patentrechtlichen Schutz nicht ersetzen. Auch für Halbleitertopologien bestehen eigene Schutzrechte, die jedoch in der Praxis nur geringe Bedeutung erlangt haben.

1.1.3 Kennzeichenrechte

Neben den Schutzrechten, die den Schöpfer einer geistigen Leistung vor deren Ausbeutung schützen, bieten Kennzeichenrechte und Namensrechte Schutz davor, dass Dritte vom „guten Namen“ eines Unternehmers oder seiner Produkte profitieren oder den Ruf oder die Bekanntheit des Unternehmers beeinträchtigen.

Marken schützen die Verwendung eines Zeichens (zB „Coca Cola“) für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen (zB „Getränke“) im geschäftlichen Verkehr. Damit eine Marke wirksam wird und der Markeninhaber Rechte aus seiner Marke geltend machen kann, bedarf es einer Eintragung in ein Markenregister. Die Marke bietet Schutz davor, dass Waren oder Dienstleistungen von Dritten unter identen oder ähnlichen Zeichen auf den Markt gebracht werden, wenn die Gefahr der Verwechslung über die Herkunft mit den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers besteht.

Die Verwendung einer im Firmenbuch registrierten Firma oder einer besonderen nicht registrierten Unternehmensbezeichnung ist vor einer Verwendung durch Unbefugte geschützt. Darüber hinaus sind auch Ausstattungen (zB die Verwendung eines bestimmten Wappens oder einer bestimmten Farbe auf einem Bucheinband) oder Verpackungen (zB mit einem bestimmten Logo) dann vor einer unbefugten Verwendung geschützt, wenn diese im Geschäftsverkehr so weit bekannt sind, dass die Verkehrskreise – hierbei handelt es sich um die Konsumenten, Zulieferer, Zwischenhändler und Verkäufer – sie als Hinweis auf das Unternehmen verstehen und durch die Verwendung die Gefahr besteht, dass Verwechslungen im geschäftlichen Verkehr auftreten. Solche Ausstattungen und Verpackungen brauchen nicht registriert zu sein, sondern stehen unter Schutz, sobald die jeweilige Ausstattung hinreichend bekannt ist.

Auch der Name eines Menschen ist vor der unbefugten Verwendung durch Dritte geschützt. Der Namensschutz dient zum einen dem Schutz von höchstpersönlichen Interessen, andererseits sind mit bestimmten Namen auch nicht unwesentliche qualitative Qualitätsvorstellungen verknüpft, sodass die Berechtigung, unter einem Namen auftreten zu dürfen, auch einen Vermögenswert darstellen kann. Der Namensschutz verhindert beispielsweise das "Ausleihen" eines fremden Namens für eigene Werke zum Zweck der Absatzsteigerung.

Für Pflanzensorten, die durch Sortenschutzrechte geschützt sind, besteht darüber hinaus auch der Schutz des registrierten Sortennamens. Auch Agrarerzeugnisse wie beispielsweise Champagner können, sofern sie bestimmten Voraussetzungen hinsichtlich Qualität, Verbreitung usw. genügen, durch eigene Schutzrechte geschützt werden, die als geschützte geographische Angaben (ggA) bzw. geschützte Ursprungsbezeichnungen (gU) bezeichnet werden. Hierbei bestehen zahlreiche Verschränkungen mit dem Markenrecht.

1.2 Marken

An dieser Stelle soll das Markenrecht in seinen Grundzügen vorgestellt werden. Dieser Abschnitt streift das Markenrecht nur oberflächlich und soll helfen, Patente und Marken nicht miteinander zu verwechseln.

1.2.1 Zielsetzung des Markenrechts

Der wesentliche Zweck eines Markenzeichens besteht darin, die Herkunft von Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen für die Verkehrskreise sichtbar zu machen. Man bezeichnet diese Eigenschaft auch als Herkunftsfunktion der Marke. Ziel und Zweck des Markenrechts ist es, die Verwendung von Zeichen durch Unbefugte und eine damit einhergehende Verwechslungsgefahr (siehe Abschnitt 1.2.4) – und somit eine Täuschung der Verkehrskreise – zu unterbinden.

Marken bieten dem Markeninhaber ein Monopol zur Verwendung eines Markenzeichens im geschäftlichen Verkehr für bestimmte registrierte Waren und Dienstleistungen. Als Zeichen kommen graphisch gestaltete Zeichen (Logos, Wort-Bildzeichen), reine Wortzeichen, dreidimensionale Formen aber auch Klänge in Betracht. Wesentlich ist, dass sich diese Zeichen graphisch darstellen lassen.

Abbildung 1: Markenzeichen

Wenn bestimmte Waren und Dienstleistungen mit dem Markenzeichen (Abbildung 1) des

jeweiligen Herstellers „markiert“ (Abbildung 2) werden, wird den Verkehrskreisen gegenüber klargestellt, dass es sich um ein Produkt eines ganz bestimmten Unternehmers handelt. Die Marke wird somit nicht bloß zur Zier des jeweiligen konkreten Produkts benutzt, sondern dient auch als Wiedererkennungsmittel und schafft dem jeweiligen Hersteller ein Informationsmittel, um über verschiedene Medien eine Kommunikation, zB mit den Konsumenten, aufzubauen. Dadurch, dass das Markenzeichen auf einem Produkt angebracht ist, kann der Verbraucher ein Zeichen und das hinter dem Produkt stehende Unternehmen miteinander verknüpfen. (Abbildung 3)

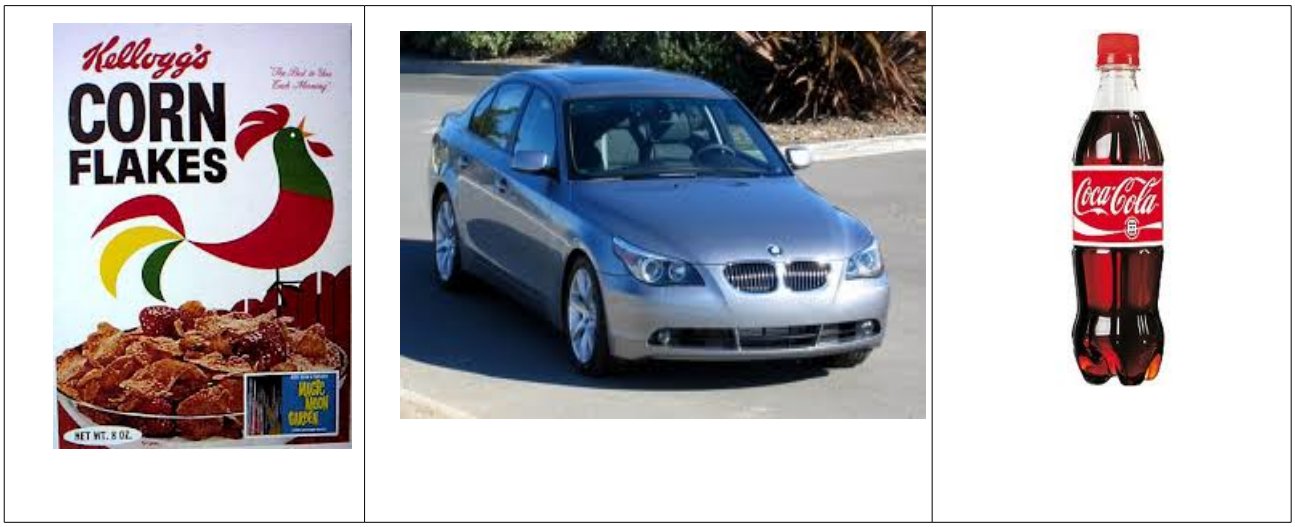


Abbildung 2: markiertes Produkt

Gerade bei serienmäßig gefertigten Waren, wie zB Kraftfahrzeugen, weiß der Konsument weder über die konkreten Produktionsbedingungen noch über die persönliche Zuverlässigkeit der an der Herstellung des Fahrzeugs beteiligten Personen Bescheid. Er assoziiert lediglich diejenigen Waren und Dienstleistungen, die auf eine bestimmte Art und Weise markiert sind, mit bestimmten Vorstellungen, Gefühlen, Qualitätsansprüchen usw.

Ein Konsument hat durch langjährige Erfahrungen mit Kraftfahrzeugen von BMW eine hohe Meinung von Fahrzeugen des Herstellers BMW, insbesondere im Hinblick auf deren Fortschrittlichkeit und Qualität, erworben. Er wird daher geneigt sein Fahrzeuge, die mit dem BWM-Logo markiert sind, selbst wenn er sie noch nicht kennt, als qualitativ hochwertig einstufen.

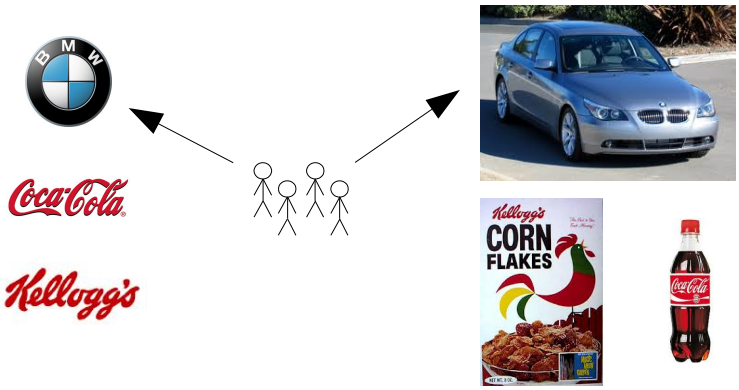


Abbildung 3: Zuordnung zwischen Marke und markiertem Produkt

Durch den Konsum des Produkts, durch Werbung oder auch durch den persönlichen Kontakt des Kunden mit dem Hersteller oder seiner Geschäftspartner (zB Service-Mitarbeiter, Call-Center usw.) wird der Eindruck des Kunden von dem hinter dem Zeichen stehenden Unternehmen geprägt. Der Eindruck (das Image), den die Kunden von der jeweiligen Marke haben, ist Gegenstand des Marketings und ist in diesem Zusammenhang nur soweit von Bedeutung, als in einem positiven Eindruck (Image) ein nicht unwesentlicher und vor fremden Einflüssen zu schützenden Wert eines Unternehmens steckt. Marken verkörpern Werte von durchaus großer finanzieller Bedeutung und machen auch den wesentlichen Wert eines Unternehmens aus.

Das Markenrecht beschäftigt sich mit den übrigen Fällen, in denen die Kommunikation zwischen dem Markeninhaber und den beteiligten Verkehrskreisen durch einen Dritten gestört wird. Derjenige, der durch seine Marketing-Investitionen, wie zB Werbung oder Markt- und Produktforschung, ein Produkt mit einem bestimmten Markenzeichen auf den Markt bringt, soll auch ein Schutz vor Nachahmung seines Zeichens eingeräumt werden.

1.2.2 Ausnutzung und Beeinträchtigung fremder Kennzeichen

Mit dem folgenden Beispiel aus dem Markenrecht soll verdeutlicht werden, dass es für eine ungestörte Kommunikation am Markt erforderlich ist, dem Markeninhaber ein Monopolrecht für sein Markenzeichen einzuräumen.

Der Fruchtsafthersteller A vertreibt seine Produkte unter dem Namen „Frucade“. Als B, ebenfalls Fruchtsafthersteller, vom Erfolge der „Frucade“-Produkte erfährt, bezeichnet er seine Getränke ebenfalls mit dem Zeichen „Frucade“.

Da das Zeichen „Frucade“ den Abnehmern bekannt ist und sie eine bestimmte Qualität erwarten, kaufen die Abnehmer nun die Produkte von A und von B. A, der den Vertrieb von „Frucade“-Produkten organisiert, erleidet durch die Ausnutzung der Bekanntheit des Zeichens „Frucade“ Umsatzeinbußen.

Der hier dargestellte Fall einer (relativ dreisten und offensichtlichen) Markenverletzung führt dazu, dass der (gute) Ruf und das Image einer Marke für die kommerziellen Zwecke eines Anderen ausgebeutet wird. Die Herkunft der markierten Waren stimmt nicht mit der Erwartung der Verkehrskreise überein. Wenngleich durch diese Täuschung die Konsumenten nicht zwangsweise geschädigt werden, kann der Nachahmer dennoch die vom Hersteller geleistete Marketing-Tätigkeit ausbeuten, ohne selbst Marketing zB in Form von Marktanalyse oder Werbung, betreiben zu müssen. Ein Anteil des Erfolgs des Marketings des Originalherstellers geht an den Nachahmer.

Noch schlimmer stellt sich die Situation dar, wenn die Produkte des Nachahmers den Qualitätsansprüchen der Kunden nicht genügen. Wenn der Nachahmer minderwertige Produkte verkauft, kann auch das Ansehen des Originalherstellers Schaden nehmen, da die Konsumenten in ihrer Erwartung von mit dem Zeichen markierten Produkten enttäuscht werden. Der Originalhersteller läuft Gefahr, dass sich die Verkehrskreise von seiner Marke abwenden und das Vertrauen in die Qualität seiner Marke verlieren.

Weist das von B vertriebene Getränk zudem Mängel auf, wird auch der Ruf von „Frucade“ insgesamt geschädigt, was ebenfalls zu Umsatzeinbußen auf Seiten von A führt.

Aus diesem Grund hat es der Gesetzgeber für notwendig erachtet, zum Schutz von Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kommunikation der Herkunft von Waren zwischen Herstellern und Verkehrskreisen verwendet werden, Marken als Schutzrechte einzuführen.

1.2.3 Markenanmeldungen und Eintragungsvoraussetzungen

Damit ein Unternehmen eine Marke für ein bestimmtes Markenzeichen und für bestimmte Waren und Dienstleistungen erlangen kann, ist eine Eintragung bei der zuständigen Behörde erforderlich. Will man sein Zeichen zB in Österreich schützen lassen, so kann eine österreichische Markenanmeldung beim österreichischen Patentamt eingereicht werden. Markenschutz für die gesamte Europäische Union kann beim Harmonisierungsamt der Europäischen Union erlangt werden. Bei diesem können sogenannte Gemeinschaftsmarken registriert werden, deren Schutz sich auf die gesamte Europäische Union erstreckt.

Deutsche Marke Nr. 1146251	
Inhaberin: *The Coca-Cola Company (n.d.Ges.d. Staates Delaware), Atlanta Ga., US*	
Markenzeichen:	Warenverzeichnis:
	Alkoholfreie Getränke einschließlich koffeinhaltiger Erfrischungsgetränke; Limonaden; Sirupe, konzentrierte Grundstoffe (ausgenommen ätherische Öle) und andere Präparate zur Herstellung vorgenannter Getränke

Abbildung 4: Coca-Cola Marke in Deutschland

In der Markenanmeldung (so wird der Antrag auf Registrierung einer Marke bezeichnet) sind jeweils der Anmelder (d.h. der zukünftige Markeninhaber), das Markenzeichen, sowie ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis anzugeben. Die in diesem Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen müssen nach Klassen geordnet angegeben werden, wobei sämtliche erdenkliche Waren und Dienstleistungen nach der sogenannten Nizzaer Klassifikation in 45 Klassen unterteilt sind. So sind beispielsweise die durch die in Abbildung 4 gezeigte deutsche Marke Nr. 1146251 beanspruchten Waren (Getränke) in der Klasse 32 enthalten. Je mehr Klassen benötigt werden, um die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzuordnen, desto höher sind die amtlichen Gebühren, die das Amt für die Markenanmeldung vorschreibt.

Nicht jede eingereichte Markenanmeldung führt letztlich auch zur Registrierung einer Marke. Vor der Registrierung wird eine Prüfung durchgeführt, bei der die Marken auf das Vorliegen bestimmter

Kriterien untersucht werden. Neben den formellen Kriterien (Zahlung der Gebühren, Angabe eines Anmelders, eines Zeichens, eines Warenverzeichnisses) werden auch bestimmte materielle Kriterien, insbesondere die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke, geprüft. Daneben findet sich noch eine Vielzahl von weiteren Voraussetzungen, die jedoch von eher untergeordneter Bedeutung sind.

Eine Prüfung, ob bereits bestehende Marken mit demselben oder mit einem ähnlichen Zeichen bestehen, findet in Österreich nicht statt. Sofern bereits ähnliche oder identische Marken bestehen, liegt es an den Inhabern dieser Marken, eine Löschung neu eingetragener jüngerer Marken in einem amtlichen Verfahren zu erwirken. Bei einem solchen Verfahren ist zu beurteilen, ob zwischen Produkten, die mit jüngeren Marke markiert sind, und Produkten, die mit der älteren Marke markiert sind, die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Damit eine Marke eingetragen werden kann, muss diese Unterscheidungskraft haben. Dies ist dann der Fall, wenn die Marke dazu geeignet ist, dass sie von den Verkehrskreisen als Hinweis auf ein Unternehmen erkannt wird. Diese Beurteilung ist abstrakt durchzuführen, d.h. es wird die Frage gestellt, ob ein durchschnittlich verständiger und interessierter Verbraucher („Durchschnittsverbraucher“) das ihm – in der Regel noch unbekannte Zeichen – als Hinweis auf ein Unternehmen sieht. Der Durchschnittsverbraucher muss weder das konkrete Unternehmen benennen können, noch muss er die hergestellten Produkte kennen. Erforderlich ist nur, dass er das zu schützende Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansehen könnte und dass dem Kunden eine gedankliche Trennung des von diesem Unternehmen hergestellten Produkts mit den Produkten anderer Hersteller möglich ist. Dies ist beispielsweise dann nicht gegeben, wenn es sich bei dem Zeichen um eine beschreibende Angabe (Beschreibung des Produkts oder einer Eigenschaft des Produkts) handelt.

Abbildung 5: markiertes Produkt

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile der Verpackung des in Abbildung 5 dargestellten Produkts dahingehend untersucht, ob sie die für die Eintragung eines Markenzeichens erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen.

Das Zeichen „ZUCKER“ zur Kennzeichnung von Zucker ist jedenfalls beschreibend und kann nicht als Markenzeichen monopolisiert werden,

Abbildung 6: Wort-Bild-Zeichen

da jedes Unternehmen das Recht haben soll, seinen Zucker auch als „ZUCKER“ zu bezeichnen. Ähnlich verhält es sich beim Begriff „KRISTALLZUCKER“, der auf dem Markt von einer Vielzahl von Herstellern angeboten wird, die mit dem Begriff auf einen Zucker mit einer bestimmten Korngröße hinweisen wollen. Keinesfalls kann jedoch durch die Verwendung dieses Begriffs ein Hinweis auf ein konkretes Unternehmen erfolgen.

Das in Abbildung 6 dargestellte Wort-Bild-Zeichen besteht aus den Wortbestandteilen „WIENER ZUCKER“ mit graphischer Schriftgestaltung sowie einem Bild. In dieser Kombination ist dieses Zeichen von der Herstellerin als Marke für Zucker angemeldet worden. Wenngleich das Zeichen beschreibende Bestandteile (Zucker) aufweist, so hat es darüber hinaus ausreichende Bestandteile (Frauenkopf, Gestaltung des Buchstabens „Z“) auf, um den Verkehrskreisen eine eindeutige Zuordnung zum Unternehmen zu ermöglichen ohne dass wiederum Konkurrenten in ihrer Freiheit, den Zucker als solchen zu bezeichnen, eingeschränkt wären.

Der Begriff „Wiener Zucker“ besteht – für sich genommen – aus zwei beschreibenden Begriffen. Der zweite Teil „Zucker“ ist ein rein beschreibender Begriff. Der erste Teil „Wiener“ ist ein Hinweis auf die Herkunft (eine Beschaffenheit) des Zuckers und nicht auf den Produzenten. Auch die Gesamtheit der beiden Begriffe hat keine darüber hinausgehende Aussagekraft, sodass das Zeichen „Wiener Zucker“ an sich keine Unterscheidungskraft aufweist.

Bei der Abschlussleiste und ihrer Anordnung auf dem Produkt, handelt es sich um eine gewöhnliche graphische Ausgestaltung, die lediglich der Verzierung des Produkts dient und keinen Hinweis auf das Unternehmen des Herstellers des Zuckers in sich trägt. Selbst wenn die Abschlussleiste für Zucker definitiv nicht beschreibend ist, so würde ein Verbraucher vermutlich nicht auf die Idee kommen, in der Abschlussleiste einen Hinweis auf den Hersteller zu sehen und den Zucker "*mit der schönen Abschlussleiste*" zu kaufen, weil er von der Abschlussliste auf den Produzenten schließt und dieser den übrigen Zuckerherstellern vorzieht. Ein solches Zeichen ist somit zwar nicht beschreibend, es weist jedoch dennoch keine Unterscheidungskraft auf, da es nicht geeignet ist, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Daher kann eine Marke zum Schutz eines solchen Zeichens idR nicht registriert werden.

1.2.4 Schutzbereich von Marken - Verwechslungsgefahr

Der Markeninhaber kann gegen die unbefugte Verwendung des registrierten Markenzeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorgehen, insbesondere eine Verwendung im geschäftlichen Verkehr durch Verkauf, Import, Export von markierten Produkten oder das Markieren von Produkten untersagen.

Handelt es sich dabei um Waren oder Dienstleistungen, die unmittelbar im Warenverzeichnis zu finden sind und ist auch das Markenzeichen identisch übernommen kann eine Markenverletzung relativ unproblematisch bejaht werden. Probleme bereiten jedoch diejenigen Fälle, bei denen die benutzten Waren/Dienstleistungen und/oder Zeichen von den registrierten Waren oder

Dienstleistungen und Zeichen voneinander abweichen.

Bei Abweichungen der Zeichen bzw. Waren/Dienstleistungen ist zu untersuchen, ob für die Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Diese Beurteilung hängt von der Ähnlichkeit der Waren, der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Unterscheidungskraft und Bekanntheit der verletzten Marken ab. Die Ähnlichkeit von Zeichen kann in einer optischen Ähnlichkeit liegen, d.h. die Zeichen weisen ein ähnliches Erscheinungsbild auf. Auch der Umstand, dass die Zeichen von Verkehrskreisen ähnlich ausgesprochen werden, führt zur Ähnlichkeit der Zeichen. Schließlich kann die Ähnlichkeit von Zeichen darin bestehen, dass diese eine ähnliche Bedeutung haben. Waren sind einander dann ähnlich, wenn sie gleiche Abnehmer, Ausgangsprodukte oder Vertriebswege haben oder wenn sie einander im Gebrauch ersetzen. Je größer die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Zeichen und je größer die Unterscheidungskraft der Marke, desto eher liegt Verwechslungsgefahr vor.

1.2.5 Schutz bekannter Marken

Besonders bekannte Marken wie beispielsweise "Coca Cola" oder "Red Bull" genießen aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit einen weiteren Schutz, der es dritten Personen auch verbietet, das geschützte Zeichen auch für Waren und Dienstleistungen zu schützen, für die die betreffende Marke nicht registriert ist. Weitere Voraussetzung für diesen Schutz ist es, dass der Benutzer der Marke mit seiner Handlung die Aufmerksamkeit oder die Wertschätzung, die die Verkehrskreise der Marke entgegenbringen, auf unlautere Weise ausnutzt. Hierbei reicht es oft schon aus, dass der Benutzer der Marke eine Anspielung auf die Marke macht, ohne dass es hierbei zu einer Gefahr von Verwechslungen kommt.

So wurde beispielsweise die Verwendung des Zeichens "PIT BULL" für Getränke als Anspielung auf die Marke "RED BULL" gesehen und als unzulässige Ausnutzung der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise untersagt.

Auch dem Hersteller von steirischen Kürbiskernen, der diese mit blauem Zuckerguss überzog und sie unter der Bezeichnung "STYRIAGRA" verkaufte, verletzte die bekannte Marke „VIAGRA“. Der OGH urteilte in diesem Fall, dass es sich bei der Wortschöpfung um eine unzulässige Annäherung an die Wortmarke "VIAGRA" handelte. Als besonders unlauteres Moment kam in diesem Fall noch hinzu, dass die gewählte Aufmachung mit blauem Zuckerguss der Aufmachung der Medikamente der Markeninhaberin entsprach.

1.3 Patente

Im Gegensatz zu Marken stellen Patente Schutzrechte für technische Erfindungen dar. Geschützt ist eine konkrete Erfindung vor der betriebsmäßigen Verwendung durch unbefugte Nachahmer.

1.3.1 Patentdokumente

Im Gegensatz zu Marken sind Patente in relativ umfangreichen Patentdokumenten spezifiziert, die

von den Patentämtern veröffentlicht werden. Patentdokumente werden von den Patentämtern zB anlässlich der Erteilung von Patenten veröffentlicht – man spricht auch von Patentveröffentlichungen. Patentveröffentlichungen geben auch Auskunft über bestimmte (rechtliche) Verhältnisse und Sachverhalte am Tag ihrer Veröffentlichung. Nachträgliche Veränderungen werden hingegen nicht in das Patentdokument aufgenommen, bei gravierenden Änderungen wird allenfalls ein neues Patentdokument herausgegeben, um die Öffentlichkeit über die Änderungen zu informieren.

Dies bedeutet, dass eine Patentanmeldung, die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, heute nicht mehr anhängig sein muss oder dass für diese Patentanmeldung bereits ein Patent erteilt worden sein kann. Auch die Angaben, zB auf der Titelseite des Patentdokuments, müssen nach einigen Jahren nicht mehr gültig sein. Das Patent kann beispielsweise bereits erloschen sein oder jemand anderem gehören, auch können sich Teile des Patents wie zB die Patentansprüche (Abschnitt 7) geändert haben usw.

Arten der Veröffentlichung

Die Patentämter geben Veröffentlichungen sowohl anlässlich der Erteilung von Patenten als auch zur Information der Öffentlichkeit über Patentanmeldungen 18 Monate nach dem Anmeldetag heraus.

Diese Unterscheidung ist wesentlich, da eine Patentanmeldung dem Anmelder nur sehr beschränkte Rechte gewährt und keineswegs gewährleistet ist, dass auch tatsächlich jemals ein Patent erteilt werden wird. Die Anmeldungsveröffentlichung (oft auch als Offenlegungsschrift bezeichnet) enthält im Wesentlichen denjenigen Text, der vom Anmelder festgelegt worden ist. Ob bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits eine Prüfung der Anmeldung in der Sache erfolgt ist, oder eine Erteilung bevorsteht, kann alleine aufgrund der Veröffentlichung nicht beurteilt werden.

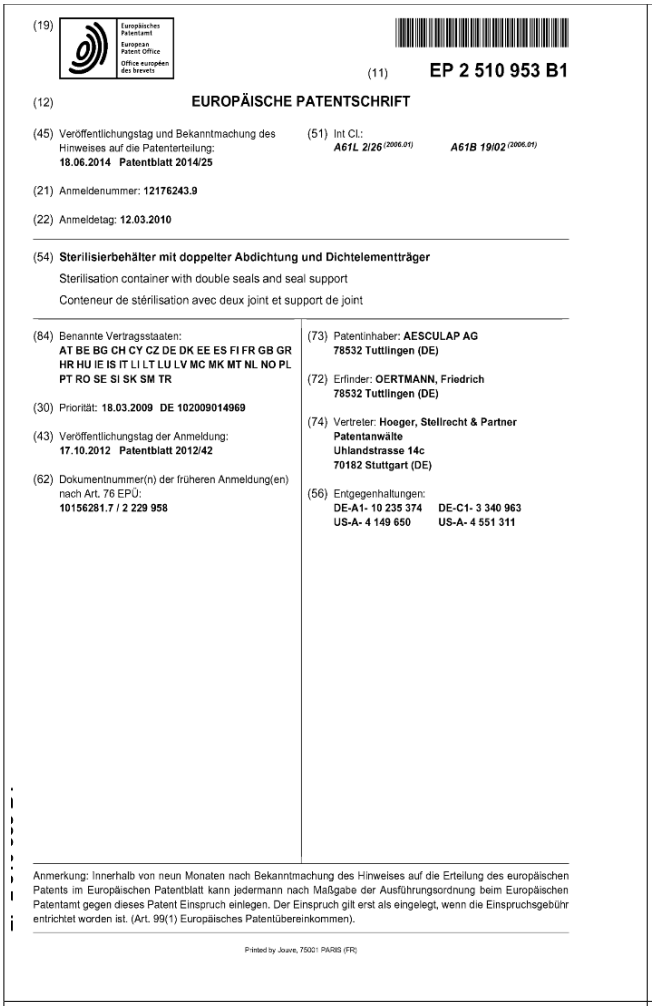
Durch die Veröffentlichung der Patentschrift setzt das Patentamt die Öffentlichkeit davon in Kenntnis, dass ein Patent erteilt wurde und in Zukunft von jedem zu beachten ist. Auch wenn niemand sämtliche veröffentlichten Patentschriften tatsächlich liest, so wird mit der Veröffentlichung der Patentschrift sichergestellt, dass zumindest jedem die Möglichkeit gegeben ist, das Patent zu beachten.

Im Folgenden werden zwei Deckblätter von Patentveröffentlichungen dargestellt, wobei die einzelnen den Deckblättern entnehmbaren Informationen näher erläutert werden.

Patentschriften

Das erste Deckblatt (Abbildung 7) stammt von der Veröffentlichung aus Anlass der Erteilung eines Patents. Dies kann man anhand mehrerer Hinweise auf dem Deckblatt erkennen. So lautet die Überschrift des Deckblatts "Europäische Patentschrift", englisch: "European Patent Specification". Weiters gibt das "B" im der Dokumentencode "B1" am Ende der Veröffentlichungsnummer (EP 2

510 953 B1) an, dass es sich hierbei um eine Veröffentlichung eines erteilten Patents handelt. Für Patentveröffentlichungen verwenden die Patentämter üblicherweise die Buchstaben "B" und "C" gefolgt von einer Nummer. Schließlich findet sich auf der Patentschrift auch der Tag der Bekanntmachung der Patenterteilung "Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung", bei dem vorliegenden Patent ist dies der 18.06.2014.



(19) Europäisches Patentamt / European Patent Office / Office européen des brevets

(11) EP 2 510 953 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: **18.06.2014 Patentblatt 2014/25**

(51) Int Cl.: *A61L 2/26* (2006.01) *A61B 19/02* (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12176243.9**

(22) Anmeldetag: **12.03.2010**

(54) **Sterilisierbehälter mit doppelter Abdichtung und Dichtelementträger**
Sterilisation container with double seals and seal support
Conteneur de stérilisation avec deux joint et support de joint

(84) Benannte Vertragsstaaten: **AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **18.03.2009 DE 102009014969**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: **17.10.2012 Patentblatt 2012/42**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ: **10156281.7 / 2 229 958**

(73) Patentinhaber: **AESCULAP AG 78532 Tuttlingen (DE)**

(72) Erfinder: **OERTMANN, Friedrich 78532 Tuttlingen (DE)**

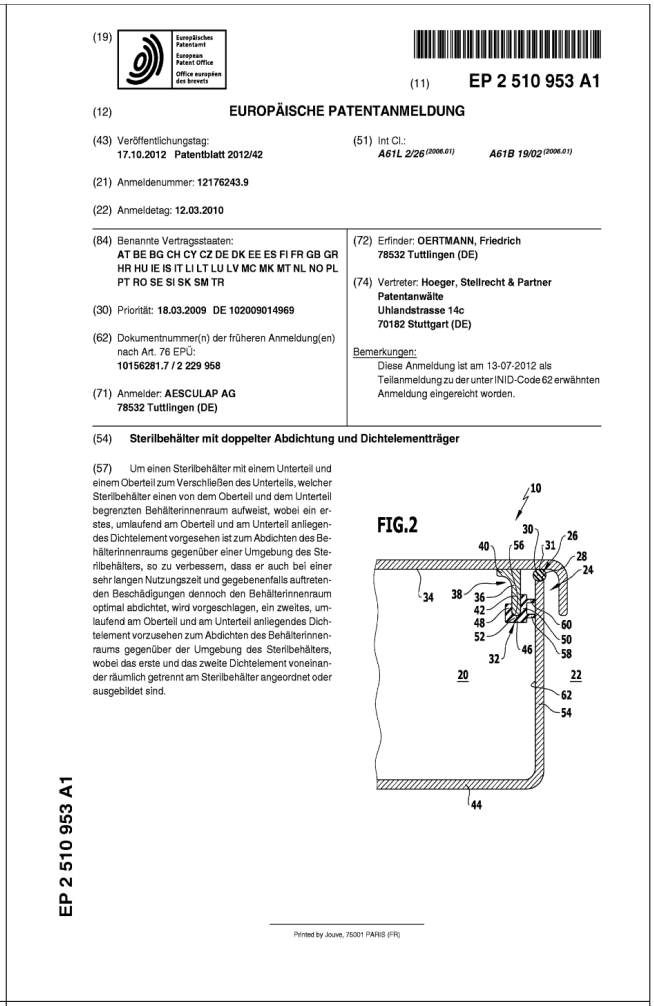
(74) Vertreter: **Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE)**

(56) Entgegenhaltungen: **DE-A1- 10 235 374 DE-C1- 3 340 963 US-A- 4 149 650 US-A- 4 551 311**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Abbildung 7: Patent Veröffentlichung



(19) Europäisches Patentamt / European Patent Office / Office européen des brevets

(11) EP 2 510 953 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: **17.10.2012 Patentblatt 2012/42**

(51) Int Cl.: *A61L 2/26* (2006.01) *A61B 19/02* (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12176243.9**

(22) Anmeldetag: **12.03.2010**

(84) Benannte Vertragsstaaten: **AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **18.03.2009 DE 102009014969**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ: **10156281.7 / 2 229 958**

(71) Anmelder: **AESCULAP AG 78532 Tuttlingen (DE)**

(72) Erfinder: **OERTMANN, Friedrich 78532 Tuttlingen (DE)**

(74) Vertreter: **Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE)**

Bemerkungen: Diese Anmeldung ist am 13-07-2012 als Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **Sterilbehälter mit doppelter Abdichtung und Dichtelementträger**

(57) Um einen Sterilbehälter mit einem Unterteil und einem Oberteil zum Verschließen des Unterteils, welcher Sterilbehälter einen von dem Oberteil und dem Unterteil begrenzten Behälterinnenraum aufweist, wobei ein erstes, umlaufend am Oberteil und am Unterteil anliegendes Dichtelement vorgesehen ist zum Abdichten des Behälterinnenraums gegenüber einer Umgebung des Sterilbehälters, so zu verbessern, dass er auch bei einer sehr langen Nutzungszeit und gegebenenfalls auftretenden Beschädigungen dennoch den Behälterinnenraum optimal abdichtet, wird vorgeschlagen, ein zweites, umlaufend am Oberteil und am Unterteil anliegendes Dichtelement vorzusehen zum Abdichten des Behälterinnenraums gegenüber der Umgebung des Sterilbehälters, wobei das erste und das zweite Dichtelement voneinander räumlich getrennt am Sterilbehälter angeordnet oder ausgebildet sind.

FIG.2

EP 2 510 953 A1

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Abbildung 8: Veröffentlichung der Patentanmeldung

Veröffentlichungsschrift

Das zweite Deckblatt (Abbildung 8) stammt von der Veröffentlichung einer Patentanmeldung. Eine Anmeldung wird normalerweise etwa 18 Monate nach der Hinterlegung der Anmeldung veröffentlicht, um die Allgemeinheit zu informieren, dass eine Anmeldung eingereicht wurde. Vor diesem Zeitpunkt bleibt die Anmeldung geheim.

Bei der Veröffentlichung einer Patentanmeldung handelt es sich um eine bloße Information der Öffentlichkeit, dass eine Anmeldung eingereicht wurde und dass sich diese Anmeldung in Prüfung befindet. Keinesfalls bedeutet die Veröffentlichung der Anmeldung, dass die veröffentlichte Fassung zur Erteilung geeignet wäre oder dass aus der Anmeldung überhaupt jemals ein

Schutzrecht entstehen wird.

Eine Veröffentlichung einer Patentanmeldung kann man anhand von mehreren Hinweisen auf dem Deckblatt erkennen. Insbesondere lautet die Überschrift des Deckblatts "Europäische Patentanmeldung". Weiters gibt das "A" im der Dokumentencode "A1" am Ende der Veröffentlichungsnummer (EP 2 510 953 A1) an, dass es sich hierbei um die Veröffentlichung einer Patentanmeldung handelt. Für Veröffentlichungen von Anmeldungen wird üblicherweise ein "A" gefolgt von einer Zahl verwendet.

Deckblatt

Die wesentlichen Inhalte der Anmeldung, die nicht die Erfindung selbst betreffen, sind auf der ersten Seite der Patentanmeldung, dem Deckblatt, näher dargestellt. Ziel des Deckblatts ist es, die Allgemeinheit möglichst umfassend über den momentanen Stand des Verfahrens zu informieren, um eine ausreichende Information der Öffentlichkeit sicherzustellen.

Im rechten oberen Bereich des Deckblatts findet sich eine Veröffentlichungsnummer. Über diese Veröffentlichungsnummer kann eine bestimmte Veröffentlichung eindeutig in Datenbanken aufgefunden werden. Die Veröffentlichungsnummer enthält einen Ländercode (siehe Anhang 9.1), der dasjenige Land oder diejenige Behörde bezeichnet, die die Veröffentlichung vorgenommen hat.

Weiters enthält die Veröffentlichungsnummer eine mehrstellige Zahl, die normalerweise bei Veröffentlichungen fortlaufend vergeben wird. Die Zählung und Vergabe dieser Zahl obliegt den einzelnen Ämtern. Beispielsweise wurde für die in Abbildung 8 dargestellte Europäische Patentanmeldung die fortlaufende Zahl 2 510 953 vergeben, d.h. es handelt sich hierbei um die 2 510 953 Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt seit der Gründung des Patentamts im Jahr 1978. Üblich sind jahrweise Zählungen, wobei am Beginn eine Jahreszahl angegeben wird, auf die eine Nummer folgt, zB vergibt die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) Nummern im Format 2006/32324 also die 32324. Anmeldung im Jahr 2006.

Die letzten Stellen der Veröffentlichungsnummer betreffen den Dokumentencode (kind code). Wie bereits im vorigen Abschnitt dargestellt, weist dieser normalerweise einen Buchstaben (A, B, C, D) gefolgt von einer Zahl auf, wobei das „A“ üblicherweise eine Patentanmeldung und die „B“ und „C“ üblicherweise Patentschriften bezeichnen. Gebrauchsmuster werden normalerweise mit „U“ oder „Y“ bezeichnet. Die Vergabe von Dokumentencodes ist von Land zu Land unterschiedlich.

Auf dem Deckblatt der Veröffentlichungsschrift eines erteilten Patents ist stets der Patentinhaber angeführt. Hierbei handelt es sich um die natürliche oder juristische Person, der das Patent gehört und die mit dem Patent jedem Konkurrenten die Ausübung des Patents untersagen kann. Handelt es sich bei der Veröffentlichung um eine Anmeldungsveröffentlichung, so wird der Anmelder, d.h. derjenige, der die Erteilung eines Patents begehrt, angeführt.

Die Inhaberschaft an einem Patent kann sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere kann ein

Patent verkauft werden (siehe Abschnitt 8.4), sodass die Nennung des Patentinhabers auf dem Deckblatt stets nur besagt, dass der Genannte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Patentinhaber war. Ob er noch immer Patentinhaber ist, lässt sich letztlich nur durch Einsicht in das Patentregister (siehe Abschnitt 6.8.2) zweifelsfrei feststellen. Genau wie das Patent kann auch die Patentanmeldung veräußert werden.

Anmelder oder Patentinhaber können neben natürlichen Personen (Menschen) auch juristische Personen wie eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft sein. Auch ist es möglich, dass mehrere Personen gemeinsam Inhaber eines Patents oder Anmelder einer Patentanmeldung sind.

Neben dem Patentinhaber bzw. Anmelder wird in einer Patentschrift normalerweise der Erfinder angeführt. Unter dem Erfinder versteht man diejenige natürliche Person, die Urheber der Erfindung ist, d.h. die also die Erfindung tatsächlich gemacht hat. Es ist selbstverständlich möglich, dass mehrere Personen gemeinsam eine Erfindung gemacht haben, diese sind dann auch als gemeinsame Erfinder zu nennen.

Obwohl das Gesetz dem Grundsatz nach vorsieht, dass das Recht zur Anmeldung dem Erfinder zusteht, ist es möglich, dass der Erfinder das Recht zur Anmeldung seiner Erfindung veräußert (siehe Abschnitt 8.1) oder dass ein Dienstgeber die Erfindung eines Dienstnehmers beansprucht und anmeldet (siehe Abschnitt 8.2).

Nicht in allen Ländern ist es verpflichtend, dass der Erfinder auch in der Veröffentlichung genannt werden muss. Der Erfinder hat zwar an sich das Recht auf Nennung, kann auf dieses jedoch auch verzichten oder es schlicht nicht geltend machen. So ist es beispielsweise nach deutschem Recht erforderlich, dass der Erfinder dem Patentamt gegenüber bekanntgegeben wird (Erfinderbenennung), der Erfinder kann jedoch gegenüber dem Patentamt auf seine öffentliche Nennung verzichten. In Österreich ist eine Bekanntgabe des Erfinders überhaupt entbehrlich, wenn der Erfinder nicht darauf besteht.

Neben den am Patent beteiligten Personen ist auf Patentveröffentlichungen auch die veröffentlichende Behörde, das Anmeldedatum, d.h. der Tag, an dem die Anmeldung beim jeweiligen Patentamt hinterlegt worden ist, das Veröffentlichungsdatum, d.h. der Tag, ab dem die Schrift der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist angegeben. Sofern das Prioritätsrecht einer älteren Anmeldung beansprucht wird (siehe Abschnitt 5.2), ist diese mit Land, Prioritätsdatum und Prioritätsaktenzeichen angeführt.

Bei Veröffentlichungen von regionalen Behörden, die Patente oder Anmeldungen mit Wirkung für mehrere Staaten verwalten, werden auch diejenigen Länder genannt, in denen die Anmeldung noch anhängig ist oder für die das Patent erteilt wurde. In Abbildung 7 und Abbildung 8 werden diese Staaten mit "Benannte Vertragsstaaten" bezeichnet.

Im unteren Bereich des Deckblattes befinden sich der Titel und die Zusammenfassung der Erfindung sowie wenn vorhanden, eine repräsentative Zeichnung. Alle diese Angaben dienen bloß

der technischen Information und legen weder den Schutzbereich des Patents fest noch können diese einen Teil der Offenbarung der Erfindung bilden. Die Offenbarung der Erfindung findet sich ausschließlich in der Beschreibung, den Zeichnungen und den Patentansprüchen, die sich in den weiteren Seiten der Veröffentlichung befinden.

Der Inhalt der Deckblätter ist weltweit nach einem Standard (INID) normiert. Die einzelnen Patentämter verwenden neben der sprachlichen Kennzeichnung von Informationen wie beispielsweise "International Filing Date" (="Internationaler Anmeldetag"), "Publication Number" (="Veröffentlichungsnummer"), usw. ein einheitliches Kennzeichnungsschema, nach dem eine Vielzahl Eigenschaften einer Patentveröffentlichung jeweils mit einer bestimmten Nummer versehen werden. Dies hat den Vorteil, dass selbst auf Deckblättern in Fremdsprachen bestimmte Informationen einfach ermittelt werden können.

Beschreibung und Zeichnungen

Neben dem Deckblatt, das alle formalen Informationen betreffend das Schutzrecht in sich trägt, weist jede Patentveröffentlichung eine Beschreibung auf. Eine wesentliche Anforderung an die Beschreibung ist es, dass sie dem Fachmann zumindest einen Weg offenbaren sollte, zur Erfindung zu gelangen. Dieses Erfordernis, auf das in Abschnitt 3.2 noch näher eingegangen wird, ist eine wesentliche Anforderung und zwingt den Anmelder zur Preisgabe seiner Erfindung als Gegenleistung für den begehrten Schutz.

Damit ein Fachmann tatsächlich in die Lage versetzt wird, die Erfindung zu untersuchen und gegebenenfalls weiter zu entwickeln, ist es erforderlich, dass in der Beschreibung alle Informationen, die zur Ausübung der Erfindung erforderlich sind, offenbart sind. Lässt der Anmelder bewusst bestimmte erforderliche Informationen weg und steht somit der Allgemeinheit keine Möglichkeit offen, die Erfindung zu nutzen, so erhält der Anmelder kein Patent bzw. ein dennoch erteiltes Patent wird nichtig (siehe Abschnitt 4.5.1). Ein Patent kann nur dann wirksam gegen Verletzer eingesetzt werden, wenn es die zu schützende Erfindung derart offenbart, dass die Erfindung nacharbeitbar ist.

Generell lassen sich die meisten Gegenstände und Verfahren einfacher anhand von Zeichnungen erklären. Auch wenn auch eine rein textuelle Beschreibung einer Erfindung an sich ausreichend sein kann, um das Nacharbeiten der Erfindung zu ermöglichen, wird dennoch mithilfe von Zeichnungen ein verbessertes Verständnis der Erfindung erzielt.

Grundsätzlich stehen die Zeichnungen und der Beschreibungstext zueinander derart in Beziehung, dass die Zeichnungen zur Darstellung von bestimmten Beispielen der Erfindung genutzt werden. So können etwa die Zeichnungen ein konkretes Ausführungsbeispiel einer Erfindung aus unterschiedlichen Richtungen oder in unterschiedlichen Stellungen zeigen. Um eine Verknüpfung zwischen den Zeichnungen und der Beschreibung herzustellen, werden Bezugszeichen verwendet.

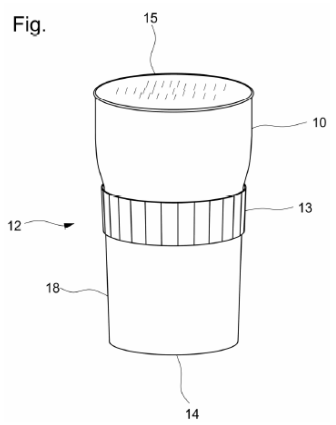
	**[0006]** Der dünnwandige Kunststoffbecher **12** für heiße Getränke ist in der **Fig.** dargestellt. Ein solcher Trinkbecher hat einen kreisförmigen Boden **14**, eine dünne Wand **18** und einen kreisförmigen Rand **15** am offenen Ende des Bechers. Der Becher wird vom Boden **14** zu seinem oberen Rand **15** hin weiter. Boden und Wand sind bevorzugt in einem Stück aus dünnem Kunststoff hergestellt. Erfindungsgemäß weist der Becher außerdem eine Manschette **13** aus wärmeisolierendem Material auf, ...

Abbildung 9: Bezugszeichen

Im rechten Bereich von Abbildung 9 ist ein Teil des Beschreibungstexts einer Patentanmeldung dargestellt. Im linken Bereich ist die im Beschreibungstext beschriebene Figur dargestellt. Die einzelnen dargestellten Elemente und die hierfür verwendeten Begriffe werden über Bezugszeichen miteinander verknüpft. So bezeichnet etwa das Bezugszeichen 13 die Manschette und das Bezugszeichen 14 den Boden.

Bezugszeichen werden innerhalb der gesamten Anmeldung, d.h. in der Beschreibung wie auch in den Patentansprüchen, jeweils für dasselbe Objekt verwendet, d.h. auch in weiteren Figuren und auch später in der Beschreibung wird das Bezugszeichen ausschließlich für dasselbe Objekt.

1.3.2 Sachlicher Schutzbereich von Patenten

Während es die wesentliche Aufgabe der Beschreibung ist, die Erfindung möglichst detailliert darzustellen, dienen die Patentansprüche dazu, die Erfindung im möglichst allgemeinen Worten zu definieren. Obwohl das Wort Patentanspruch den Wortteil „Anspruch“ aufweist, hat dieser mit dem Anspruch im zivilrechtlichen Sinne nichts zu tun. Ein Patentanspruch legt die Erfindung mit Worten objektiv fest.

Der Begriff Erfindung

Zunächst soll der Begriff der Erfindung etwas näher präzisiert werden: Denkt man an eine Erfindung, etwa die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt im Jahre 1769, so denkt man zunächst an die ganz konkrete Vorrichtung, die er selbst konstruiert, getestet und perfektioniert hat. Watt, der im übrigen auf seine Dampfmaschine tatsächlich ein Britisches Patent (siehe Anhang 9.1) erhalten hat, wäre jedoch mit der Wirkung seines Patents äußerst unzufrieden gewesen, hätte er lediglich auf seine Dampfmaschine und allenfalls auf originalgetreue Kopien seiner Dampfmaschine ein Nutzungsmonopol gehabt.

Watt hat hier nicht bloß eine mögliche Bauform einer Dampfmaschine gefunden, sondern eine weitaus

allgemeinere Vorgehensweise entdeckt, mit der sich – seinen Angaben nach – eine Einsparung von Kohle von über 60% erzielen ließ. Ihm war – wie den meisten Fachleuten seiner Zeit auch – bekannt, dass es nicht auf die konkrete Bauform ankam, sondern darauf, dass für die Einsparung von Kohle nur sehr wenige aufeinander abgestimmte Verfahrensschritte notwendig waren. Wenngleich im Jahr 1769 Patentansprüche noch nicht zur Erteilung eines Patents erforderlich waren, so hat Watt in seinem Patent dennoch deutlich angegeben, welche Verfahrensschritte bei der Ausführung seiner Erfindung essentiell waren.

Es ist klar, dass Watt die Herstellung und den Verkauf jeder konkreten Ausführung "seiner" Dampfmaschine geschützt haben wollte. Hierbei drängt sich jedoch die Frage auf, wann die Dampfmaschine als die "seine" zu betrachten ist, welche Dampfmaschine also unter sein Patent fällt.

Die Erfindung beschreibt eine Dampfmaschine, die ganz bestimmte Verfahrensschritte durchführen konnte. Watt wollte und konnte nicht alle erdenklichen Dampfmaschinen aufzeichnen oder beschreiben, die zu seiner Erfindung gehören. Vielmehr hat er sieben Merkmale festgelegt, die eine Dampfmaschine aufweisen musste, damit sie zu seiner Erfindung gehört und somit unter sein das Patent fällt. Durch eine derartige Festlegung ist es möglich, festzustellen, ob eine beliebige Dampfmaschine von seinem Patent erfasst ist.

Diese Frage, wie weit der Schutz eines Patents reicht und welche Gegenstände und Verfahren letztlich vom Patent betroffen sind, ist für die Rechtssicherheit sowohl für den Patentinhaber als auch für dessen Konkurrenten von überragender Bedeutung. Der Patentinhaber möchte wissen, gegen welche Konkurrenten er vorgehen kann und wie weit sein Patent reicht. Der Konkurrent hingegen möchte selbstverständlich umgekehrt auch wissen, ob er einen konkreten Gegenstand bauen darf oder ob ihm rechtliche Konsequenzen seitens des Patentinhabers drohen. Oft führt gerade ein unklarer Schutzbereich eines Patents dazu, dass (teure) Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Patentinhaber und potentiellen Nachahmern von den Gerichten gelöst werden müssen.

Wenngleich die Verallgemeinerung von Watt in Patent Nr. 913 eine relativ klar umrissene Definition des Schutzbereichs des Patents ermöglichte und somit auch eine gewisse Rechtssicherheit bot, blieben auch viele Lücken und Ungenauigkeiten bestehen.

Von heutigen Patenten und Patentanmeldungen wird daher seitens der Patentämter eine klare, präzise und für einen Fachmann nachvollziehbare Festlegung des Schutzbereichs eines Patents durch Patentansprüche erwartet (siehe Abschnitt 7.1.3) – eine Vorschrift, der in der Praxis oft nicht entsprochen wird.

Patentansprüche

Diese Festlegung des Umfanges der zu schützenden Erfindung wird in den Patentansprüchen vorgenommen. Um das Verständnis von Patentansprüchen nicht an den Unwägbarkeiten der Dampfmaschinenkonstruktion am Beginn der industriellen Revolution scheitern zu lassen, wird ein leichter verständliches Beispiel verwendet: einem Trinkbecher mit Verbrühungsschutz (9.2). Die Patentschrift ist in Anhang 9.2 dargestellt. Hierbei handelt es sich um ein rein fiktives Beispiel eines Patents. Der Patentanspruch 1 dieses Patents, der den Schutzbereich des Patents festlegt, lautet

wie folgt:

1. Behälter (12) für heiße Flüssigkeiten, umfassend einen kreisförmigen Boden (14), eine dünne Wand (18) mit einem kreisförmigen Rand (15) an einem offenen Ende des Behälters und einer Griffläche, die gegenüber der Wand (18) wärmeisoliert ist.

Grammatisch betrachtet, handelt es sich bei einem Patentanspruch nicht einmal um einen Satz, sondern bloß ein Satzobjekt. Der Patentanspruch ist so zu verstehen, dass sich das Patent auf einen Gegenstand erstreckt, der alle im Patentanspruch angegebenen Merkmale aufweist.

Weist der Behälter keinen kreisförmigen sondern einen rechteckigen Rand auf oder fehlt die Wärmeisolierung, so ist ein Merkmal des Anspruchs nicht erfüllt, das Patent erstreckt sich folglich nicht auf diesen Anspruch. Anders gewendet, bedeutet dies, dass jeder Behälter, der die folgenden Eigenschaften, Merkmale genannt, hat, unter den Schutz des Patents fällt. Der Patentinhaber kann die gewerbliche Nutzung seines Patents, so etwa die Herstellung, den Verkauf, das Anbieten usw. des Behälters verbieten.

Merkmalsvergleich

Um also zu bestimmen, ob ein beliebiger Gegenstand unter den Patentanspruch fällt, muss verglichen werden, ob dieser Gegenstand sämtliche Merkmale aufweist, die im Patentanspruch 1 angegeben sind. Zunächst soll der Wortlaut des Patentanspruchs in einzelne leichter zu beurteilende Merkmale zerlegt werden.

1. Behälter (12) für heiße Flüssigkeiten | umfassend einen kreisförmigen Boden (14) | eine dünne Wand (18) | mit einem kreisförmigen Rand (15) an einem offenen Ende des Behälters und | einer Griffläche, die gegenüber der Wand (18) wärmeisoliert ist.

Sind diese Merkmale allesamt bei einem Gegenstand vorhanden, so fällt dieser unter den Patentanspruch. Betrachtet man nun drei potentiell unter den Patentanspruch fallende Gegenstände, so kann man für jeden dieser Gegenstände (H, S, I; Abbildung 10) unabhängig voneinander feststellen, ob er unter diesen Patentanspruch fällt:

Beim Gegenstand H handelt es sich um das in der Patentschrift dargestellte Ausführungsbeispiel der Erfindung. Man sollte somit annehmen, dass dieses unter die Erfindung fällt. Gegenstand S ist ebenfalls ein Becher, allerdings ohne Griffläche.

Gegenstand I ist eine Pfanne, die mit dem in der Patentschrift beschriebenen Gegenstand nur wenig zu tun hat.

Für alle Gegenstände soll nun untersucht werden, ob diese unter den Patentanspruch fallen. Hierfür erstellt man ein Raster (siehe Abbildung 10) und überprüft für jeden einzelnen Gegenstand (H, S, I), ob die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind:

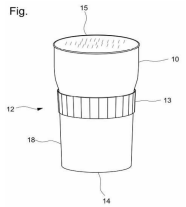
	H	S	I
			
a) Behälter (12) für heiße Flüssigkeiten	JA	JA	Ja, zB für Öl geeignet.
b) umfassend einen kreisförmigen Boden (14)	JA	JA	Ja, auf die Größe kommt es nicht an.
c)(umfassend)eine dünne Wand (18)	JA	JA	JA
d) (dünne Wand) mit einem kreisförmigen Rand (15) an einem offenen Ende des Behälters	JA	JA	JA
e) und einer Grifffläche, die gegenüber der Wand (18) wärmeisoliert ist.	JA	Die Grifffläche kännte die gesamte Außenfläche sein. Diese ist allerdings nicht isoliert.	Ja, der Pfannengriff ist isoliert, sonst würde man sich beim Angreifen die Finger verbrennen.
Alle Merkmale erfüllt?	JA	NEIN	JA!

Abbildung 10: Vergleich der Merkmale

Durch die einzelne Betrachtung der Merkmale ergibt sich, dass der in der Erfindung dargestellte Becher H tatsächlich unter den Patentanspruch fällt. Dies war aufgrund der Erweiterung in der Patentschrift bereits zu vermuten.

Auch dass der nicht isolierte Kolben S nicht unter die Erfindung fällt, war bereits durch einen Vergleich der beiden Gegenstände H und S abzusehen. Ein wesentliches Merkmal a priori, nämlich die Isolierung fehlt.

Dass aber die Pfanne I unter den Patentanspruch fallen sollte, war nicht unmittelbar einsichtig und ergibt sich erst dadurch, dass die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs sehr weit gefasst sind und eine Einschränkung auf einen Becher oder ein Trinkgefäß nicht vorgenommen wurde. Somit umfasst der Patentanspruch auch einige mehr oder minder beabsichtigte Zufallstreffer, beispielsweise die Pfanne I.

Betrachtung als Menge

Durch Vergleich der Merkmale lässt sich für einzelne Gegenstände feststellen, ob diese unter einen Patentanspruch fallen oder nicht. Im Folgenden wird eine weitere Betrachtungsweise dargestellt, die einen Patentanspruch als Menge von Gegenständen charakterisiert. In Abbildung 11 Ist eine Vielzahl von Gegenständen dargestellt, die separat auf das Vorliegen der Merkmale a) bis h) untersucht werden.

Um die logische Struktur eines Patentanspruchs zu verstehen, ohne jeden einzelnen Gegenstand im Detail zu betrachten, werden 25 unterschiedlichste Gegenstände betrachtet und es wird jeweils untersucht, ob sie unter die Patentansprüchen fallen oder nicht. Wenngleich die tabellarische Untersuchung der Merkmale wie im letzten Abschnitt angegeben durchaus für 25 Ausführungsformen noch zu gebrauchen ist, stößt man hier sehr bald an die Grenzen der (Un-)Übersichtlichkeit.

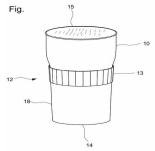
A	B	C	D	E
F	**G**	**H**	**I**	**K**
				
K	**L**	**M**	**N**	**O**
P	**Q**	**R**	**S**	**T**
U	**V**	**W**	**X**	**Y**

Abbildung 11: Prüfung von 25 Gegenständen

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Merkmal a)

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Merkmal b)

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Merkmal c)

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Merkmal d)

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Merkmal e)

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y

Patentanspruch 1 gesamt

Abbildung 12: Darstellung des Patentanspruchs 1 als Menge

In der nachstehenden Tabelle sind einzelne möglicherweise unter den Patentanspruch fallende Gegenstände A–Y dargestellt, die darauf untersucht wurden, ob sie unter den Patentanspruch 1 fallen. Bei manchen, wie zB dem Gegenstand X oder Y ist allerdings sofort klar, dass diese nicht unter den Patentanspruch fallen und überhaupt nichts mit unserem Patentanspruch 1 gemeinsam haben. Bei anderen Gegenständen, wie etwa bei D, E oder F könnten ähnliche Überraschungen drohen wie beim Gegenstand I im vorigen Abschnitt.

In den folgenden Abbildungen werden nur diejenigen Gegenstände gezeigt, die jeweils einem der Merkmale genügen. Abbildung 12 zeigt die Gegenstände, die jeweils das Merkmal a), b), c) usw. aufweisen. Zur visuellen Abgrenzung wurden die einzelnen Gegenstände grau dargestellt, wobei jeweils eine grau dargestellte Untermenge jeweils einem der Merkmale a) bis h) entspricht.

Abhängige Patentansprüche

Durch Bildung der Schnittmenge erkennt man alle Gegenstände, die unter Patentanspruch 1 fallen.

In der fiktiven Patentschrift des Anhanges 9.2.1 finden sich neben dem Patentanspruch 1, der hier betrachtet wurde, auch noch weitere Patentansprüche, die auf den Patentanspruch 1 Bezug nehmen. Diese werden als abhängige Patentansprüche bezeichnet.

Ihr Zweck wird in Abschnitt 2.2.5 und 7.1.2 näher erläutert. Für den Moment reicht es aus zu wissen, dass diese Patentansprüche gegenüber dem Schutzbereich des jeweiligen unabhängigen Patentanspruchs beschränkt sind. Ein Patentanspruch, der keine solche Bezugnahme enthält, wird auch als unabhängiger Patentanspruch bezeichnet. Abhängige Patentansprüche erkennt man in der Regel daran, dass sie eine Rückbeziehungsklausel, etwa in der folgenden Form enthalten:

> 2. Behälter nach Anspruch 1, wobei die Griffläche durch eine Oberfläche einer Manschette (13) aus wärmeisolierendem Material gebildet ist, die um die Außenfläche der Wand (18) herum angebracht ist.

Durch diese Rückbeziehung „Behälter nach Anspruch 1“ stellt sich der Schutzbereich des Patentanspruchs 2 als Teilmenge des Patentanspruchs 1 dar. Durch die Bezugnahme der einzelnen Patentansprüche 2 bis 6 auf Patentanspruch 1 oder einen von Patentanspruch 1 abhängigen Patentanspruch haben die abhängigen Patentansprüche jedenfalls einen geringeren Schutzbereich als der Patentanspruch 1, somit gilt: „Was nicht unter Patentanspruch 1 fällt, fällt auch nicht unter seine abhängigen Patentansprüche“. Der Patentanspruch 2 kann wie folgt in einzelne Merkmale f, g und h untergliedert werden:

> 2. Behälter nach Anspruch 1,
>
> f) wobei die Griffläche durch eine Oberfläche einer Manschette (13)
>
> g) aus wärmeisolierendem Material gebildet ist,
>
> h) die um die Außenfläche der Wand (18) herum angebracht ist.

In Abbildung 13 ist der Schutzbereich des Patentanspruchs 2 dem Schutzbereich des Patentanspruchs 1 gegenübergestellt. Man erkennt, dass die Gegenstände M und H unter beide Patentansprüche fallen, die Gegenstände G, L und Q jedoch nur unter den allgemeineren Patentanspruch 1, nicht jedoch unter den spezielleren Patentanspruch 2.

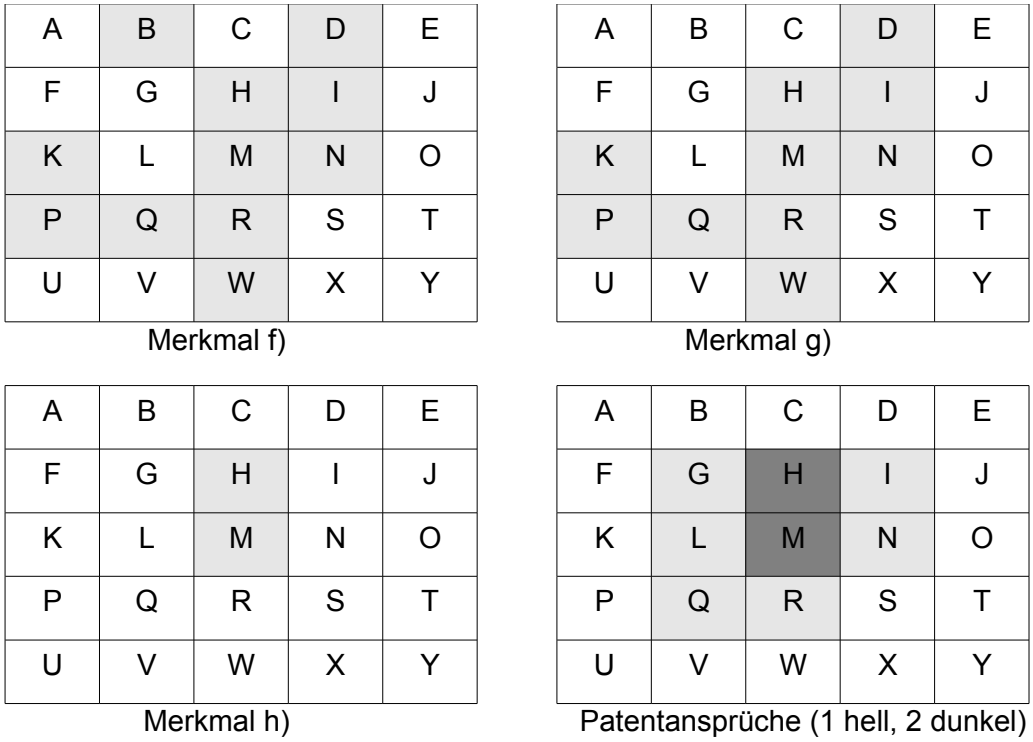


Abbildung 13: Abhängige Patentansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch kann auf einen oder mehrere Patentansprüche Bezug nehmen, beispielsweise nimmt Patentanspruch 3, nur auf Patentanspruch 2 Bezug, indem er wie folgt lautet:

3. Behälter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass …

Nebengeordnete Patentansprüche

Am Ende der Patentansprüche findet sich noch ein Patentanspruch 4, der nicht auf einen der ihm vorangehenden Patentansprüche rückbezogen ist:

4. Manschette (13) aus wärmeisolierendem Material für einen Behälter für heiße Flüssigkeiten, wobei die Manschette eine Wanddicke von mindestens 2 mm und eine Höhe von mindestens 3 cm aufweist.

Der vorstehende Anspruch definiert somit keine Teilmenge von Patentanspruch 1 sondern stellt auch Gegenstände unter Schutz, die vom Patentanspruch 1 nicht umfasst sind. Er ist somit von den Patentansprüchen 1 bis 3 unabhängig. Prinzipiell wäre es möglich, dass auch ihm abhängige weitere Ansprüche nachgereiht werden.

Für die Beurteilung des Schutzbereichs des Patents gilt, dass beide unabhängigen Patentansprüche 1 und 4 nebeneinander bestehen und zB die Herstellung oder der Verkauf eines Gegenstands das Patent verletzt, wenn der Gegenstand unter einen der beiden Patentansprüche fällt. Will man also prüfen, ob ein Patent zB der Produktion eines Gegenstands entgegen steht, so

sind stets alle vorhandenen unabhängigen Patentansprüche unabhängig voneinander zu untersuchen.

1.3.3 Verletzungshandlungen

Für Patente kommen folgende Handlungen als Verletzungshandlungen in Betracht, wenn diese betriebsmäßig zu kommerziellen Zwecken, d.h. mit zumindest mittelbarer Gewinnerzielungsabsicht (zB zur Werbung) vorgenommen werden.

Betriebsmäßig und daher patentverletzend handelt ein Tischler oder Schlosser, der diese Privatperson dabei entgeltlich unterstützt. Mangels Betriebsmäßigkeit scheitert hingegen eine Patentverletzungsklage gegen eine Privatperson, die ein patentiertes Möbelstück in der eigenen Werkstatt für das eigene Wohnzimmer fertigt.

Bei Vorrichtungs- und Stoffansprüchen sowie bei Verfahrensendprodukten (siehe Abschnitt 4.4) stellen die folgenden Handlungen eine Patentverletzung dar.

- Herstellung
- Inverkehrbringen (Verkauf, Einbau, ...)
- Anbieten (Kataloge, Messen, ...)
- Import
- Besitz zu den vorgenannten Zwecken

Der Inhaber eines Patents mit einem Verfahrensanspruch kann gegen Personen vorgehen, die eine der folgenden Handlungen ausführen.

- Durchführung des Verfahrens
- Anbieten des Durchführens

Keine Verletzungshandlung stellt ausdrücklich die Verwendung im Rahmen von Studien zur Erlangung von arzneimittelrechtlichen Genehmigungen dar.

1.3.4 Territorialer Schutzbereich

Die Gewährung von Monopolrechten für bestimmte Erfindungen wird von einzelnen Staaten für ihr jeweiliges Hoheitsgebiet gewährt. Dies bedeutet, dass Verletzungshandlungen mit einem Patent nur dann verfolgt werden können, wenn sie in dem Land stattgefunden haben, in dem das Patent gültig ist. Aufgrund der immer steigenden Internationalisierung von geschäftlichen Vorgängen gerät das national beschränkte Patentrecht immer wieder an seine Grenzen, wie beispielsweise anhand der folgenden Fälle sichtbar wird.

A hat ein österreichisches Patent für ein Verfahren zur Übertragung von Daten von einem Sender über einen Vermittler zum Empfänger. B sendet seine Daten von einem deutschen Sender aus über einen

österreichischen Server des C zu einem italienischen Empfängerserver des D.

A hat ein österreichisches Patent für Fenster. Auf einer Messe in Wels bietet B dem C an, seine unter das Patent fallende Fenster von Italien nach Deutschland zu liefern, wo jeweils kein Patentschutz besteht.

Daher empfiehlt es sich für eine Erfindung ein Patent in mehreren Staaten anzumelden, zum konkreten Vorgehen siehe Abschnitt 5.1.

1.3.5 Schutzdauer eines Patents

Patente sind im Gegensatz zu Marken nicht unbegrenzt lange gültig und haben ein bestimmtes „Ablaufdatum“, nach dem das jeweilige Patent nicht mehr in Kraft gehalten werden kann. Der wesentliche Zweck dieser zeitlichen Begrenzung liegt darin, dass die patentierte Erfindung nach einer bestimmten Zeit für die Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Die Laufzeit eines Patents, d.h. diejenige Zeitspanne, innerhalb der das Patent gültig ist und gegen Dritte eingesetzt werden kann, beginnt mit dem Tag der Erteilung und endet spätestens 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Solche Regelungen finden sich in beinahe allen Patentgesetzen, insbesondere in Deutschland, Österreich und bei allen Europäischen Patenten. Bei älteren Patenten war die Laufzeit mitunter verschieden geregelt.

A reicht eine Patentanmeldung am 5.7.2007 ein, für die am 15.12.2010 ein Patent erteilt wird. Die Laufzeit des Patentes beginnt mit seiner Erteilung am 15.12.2010. Die Laufzeit des Patents endet spätestens 20 Jahre nach dem Anmeldetag, d.h. spätestens am 5.7.2027. An diesem Tag ist das Patent noch anhängig, am 6.7.2027 ist das Patent erloschen.

Jahresgebühren

Nicht alle Patente erreichen überhaupt ihre maximale Laufzeit von 20 Jahren. Um ein Patent aufrecht zu erhalten, schreiben die meisten Staaten eine jährliche Gebührenzahlung vor (Abbildung 14). Patente erlöschen folglich vor Ablauf ihrer maximalen Laufzeit, wenn die Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden. Die wenigsten Patente werden tatsächlich für 20 Jahre aufrecht erhalten, so beträgt die durchschnittliche Laufzeit eines österreichischen Patents etwa 9 Jahre ab dem Anmeldetag.

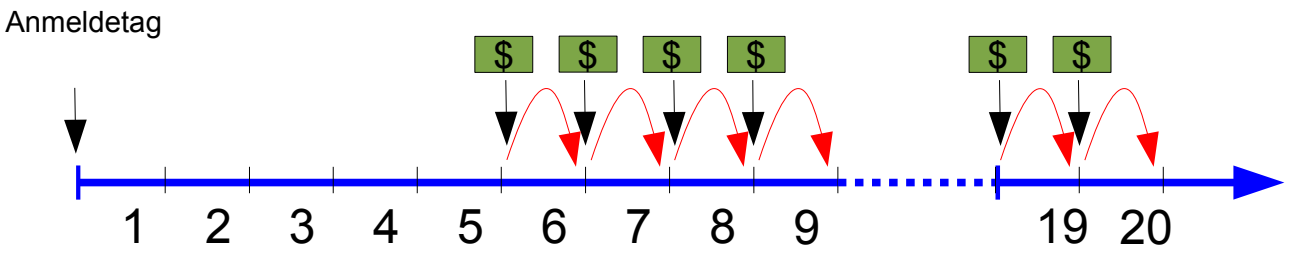


Abbildung 14: Laufzeit von Patenten

In Österreich sind im Moment ab dem sechsten Jahr (gerechnet vom Anmeldetag) Jahresgebühren

zu bezahlen, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein Patent erteilt worden ist. Die Regelungen für die Jahresgebühren sind jedoch in jedem Land unterschiedlich. Teilweise werden auch für anhängige Anmeldungen Jahresgebühren eingehoben, so beispielsweise vom Europäischen Patentamt, das bereits für das dritte Jahr der anhängigen Patentanmeldung Jahresgebühren im Voraus einhebt.

A reicht eine Patentanmeldung am 5.7.2007 ein, für die am 15.12.2010 ein Patent erteilt wird. Die erste Jahresgebühr ist in Österreich für das sechste Patentjahr (6.7.2012 – 5.7.2013) zu entrichten und beträgt EUR 100. Diese Gebühr ist bis zum 31.7.2012 (Monatsletzter des 6.7.2012) zu entrichten.

Wird die Bezahlung einer Jahresgebühr versäumt, so kann das Patent in nahezu allen Ländern innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach der Versäumung der Zahlung durch Zahlung einer Zuschlagsgebühr aufrecht erhalten werden. Das folgende Beispiel zeigt die Lage in Österreich, wobei die Zusatzgebühr 20% beträgt. In den meisten Ländern werden höhere Zuschlagsgebühren zwischen 25% und 50% erhoben.

A versäumt die Zahlungsfrist am 31.7.2012. Er kann innerhalb einer sechsmonatigen Frist bis zum 31.1.2013 die Jahresgebühr nachzahlen und muss eine Zuschlagsgebühr von 20% entrichten, also insgesamt EUR 120 entrichten.

Verzicht

Neben der Nichtzahlung der Jahresgebühr, mit der das Patent mit Ende des jeweiligen Jahres der Laufzeit des Patents abläuft, besteht auch die Möglichkeit, auf das Patent mit sofortiger Wirkung zu verzichten. Hierfür muss der Patentinhaber den Verzicht schriftlich gegenüber dem Patentamt erklären.

Der ausdrückliche Verzicht hat zumeist verfahrenstaktische Gründe, um einem Antrag auf Nichtigerklärung (siehe Abschnitt 4.5) des Patents zuvor zu kommen, und so Verfahrenskosten zu sparen. Ein Verzicht kann das gesamte Patent oder nur einzelne Patentansprüche betreffen. Der Inhaber hat somit die Möglichkeit, auf einzelne Patentansprüche zu verzichten, die in einem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren ohnehin nichtig erklärt würden. Da der Grund hierfür zumeist in einer konkreten Streitigkeit liegt, ist ein ausdrücklicher Verzicht weitaus weniger häufig als das Erlöschenlassen durch Nichtentrichtung der Jahresgebühren.

Nachdem A den B wegen Patentverletzung geklagt hat, droht nun B seinerseits dem A mit der Nichtigerklärung des Patents und legt hierfür Dokumente vor. A erkennt, dass seine Patentansprüche 1 und 2 bei einem Verfahren nichtig erklärt würden und will nur noch aus seinen Patentansprüchen 3 und 4 vorgehen. Um dem B die Verfahrenskosten bei einer Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 2 nicht bezahlen zu müssen, verzichtet A "freiwillig" auf die Patentansprüche 1 und 2.

1.4 Weitere technische Schutzrechte

1.4.1 Gebrauchsmuster

Einige Länder bieten neben Patenten auch noch unterschiedliche Formen von ungeprüften, d.h. nicht auf Neuheit und auf das Vorliegen eines erfinderischen Schritts geprüften, Schutzrechten an, die – in Österreich und Deutschland – als Gebrauchsmuster bezeichnet werden. Solche Gebrauchsmuster werden in einigen Europäischen Staaten, jedoch bei weitem nicht in allen Staaten angeboten. Auch führen einige Staaten wie etwa die Schweiz oder Italien auch für Patentanmeldungen überhaupt kein sachliches Prüfungsverfahren durch, sodass ein Schweizer Patent – wie etwa ein österreichisches Gebrauchsmuster – ohne sachliche Prüfung erteilt wird.

Beim deutschen und österreichischen Gebrauchsmuster spricht das Gesetz nicht vom Naheliegen der Erfindung sondern von einem erfinderischen Schritt. Nach mehrmaliger Änderung der Rechtsprechung in Deutschland und Österreich entspricht die Prüfung einer Erfindung auf das Vorliegen eines erfinderischen Schritts – mit Ausnahme des unterschiedlichen „Stand der Technik“-Begriffs der Prüfung auf Naheliegen.

Vorteilhaft für den Anmelder ist, dass das Patentamt eine Recherche sowie eine Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt nicht durchführt, das Anmeldeverfahren somit relativ schnell und zumeist ohne sachlichen Bescheid des Patentamts abzuschließen ist. Zumindest im Österreichischen Verfahren wird das Vorliegen der übrigen Patentierbarkeitsvoraussetzungen (siehe Abschnitt 3 Patentierbarkeit II – Sonstige Voraussetzungen) geprüft. Da diese Voraussetzungen jedoch in aller Regel vorliegen und auch eine aufwendige Recherche entfällt bzw. nicht abgewartet werden muss, werden Gebrauchsmuster normalerweise ohne relativ rasch und ohne sachlichen Bescheid registriert.

Aufgrund des raschen Prüfungsverfahrens stellt ein Gebrauchsmuster eine vorteilhafte Möglichkeit dar, relativ rasch den Markteintritt eines Konkurrenten zu verhindern. Eine nicht unerhebliche Verunsicherung wird dadurch geschaffen, dass die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters erst im Zuge eines Verletzungsverfahrens oder eines Nichtigkeitsverfahrens zu beurteilen ist. Die Beurteilung durch das Gericht oder das Patentamt lässt sich vorher zumeist nicht abschätzen und belastet beide Parteien mit erheblicher Rechtsunsicherheit. Während allerdings der Gebrauchsmusterinhaber im schlimmsten Fall damit rechnen muss, dass er dem potentiellen Verletzer seine Verfahrenskosten zu ersetzen hat, ist der potentielle Verletzer denselben Ansprüchen ausgesetzt wie ein Patentverletzer.

In Österreich wie auch in Deutschland gelten für den Stand der Technik von Gebrauchsmustern unterschiedliche Bestimmungen, so gehören etwa Veröffentlichungen, die auf den Erfinder selbst zurückgehen und nicht früher als 6 Monate vor dem Anmeldetag veröffentlicht wurden, nicht zum Gebrauchsmuster Stand der Technik für ein österreichisches oder deutsches Gebrauchsmuster (Neuheitsschonfrist).

Die Laufzeit von Gebrauchsmustern ist gegenüber der Laufzeit von Patenten beschränkt. Österreichische wie deutsche Gebrauchsmuster laufen höchstens 10 Jahre ab dem Anmeldetag, während Patente 20 Jahre laufen. Insbesondere für Gebiete, in denen Erfindungen rasch veralten, kann der Nachteil der kürzeren Laufzeit jedoch weniger problematisch sein.

1.4.2 Schutzzertifikate

Ein weiteres wichtiges Schutzrecht für Arzneimittel ist das Schutzzertifikat. Ein Schutzzertifikat bildet ein Schutzrecht, das auf einem Patent sowie einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung basiert und das patentierte und genehmigte Medikament nach dem Ende der Laufzeit des Patents weiter unter Schutz stellt, um den Patentinhaber für die Zeit der mitunter recht langen arzneimittelrechtlichen Genehmigungsverfahren zu entschädigen. Ein Schutzzertifikat kann auch für Pflanzenschutzmittel erteilt werden, bei denen ein ähnliches Genehmigungsverfahren vor einer Markteinführung vorgeschrieben ist.

1.5 Ansprüche aus Schutzrechtsverletzungen

Dem Inhaber eines gültigen Schutzrechtes ist es möglich, sein Recht gegen Dritte durchzusetzen. Je nach Art des Schutzrechtes bestehen unterschiedliche Schutzrichtungen:

- Das Patent ermöglicht es dem Patentinhaber, gegen Dritte vorzugehen, die die patentierte Erfindung zu kommerziellen Zwecken benutzen.
- Die Marke ermöglicht es dem Markeninhaber, gegen Dritte vorzugehen, die das registrierte Markenzeichen oder ein ähnliches Zeichen für die registrierten Waren und Dienstleistungen oder ähnliches benutzen, wenn dabei eine Verwechslungsgefahr besteht.
- Das Geschmacksmuster ermöglicht es dem Musterinhaber, gegen Dritte vorzugehen, die das geschützte Design oder ein Design mit demselben optischen Gesamteindruck zu kommerziellen Zwecken benutzen.

Der grundsätzliche Schutzzweck ist auch für die anderen Schutzrechte im Wesentlichen derselbe: Dem Inhaber des Schutzrechts ist es möglich, die Verwendung des Schutzgegenstands - dieser variiert nach Schutzrecht - durch unbefugte Dritte zu untersagen und gegen diese gerichtlich vorzugehen.

Damit sich das Schutzrecht auch in der Realität durchsetzen lässt, stehen dem Schutzrechtsinhaber gegenüber einem Patentverletzer gewisse durchsetzbare Rechtsansprüche (kurz Ansprüche) zu. Diese Befugnisse kann der Schutzrechtsinhaber im Notfall zwangsweise gegen den Verletzer durchsetzen.

Die wesentlichen Ansprüche, die aus der Verletzung von Schutzrechten resultieren, sind der Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung sowie Ansprüche in Geld. Daneben stehen dem Patentinhaber auch noch weitere Ansprüche zu, die seine Rechtsverfolgung erleichtern. Dies sind

der Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft über die Vertriebswege. Auch besteht ein Anspruch der in einem Gerichtsverfahren obsiegenden Partei auf Urteilsveröffentlichung, um die Öffentlichkeit über den Ausgang des Verfahrens zu informieren.

1.5.1 Ansprüche in Geld

Die Durchsetzung von Ansprüchen in Geld ermöglicht es dem Patentinhaber, Schadenersatz zu erhalten, den Gewinn des Verletzers abzuschöpfen oder ein angemessenes Entgelt für die Nutzung der Erfindung zu stellen.

Die Höhe des Schadens, der dem Patentinhaber aufgrund der Verletzung entstanden ist, ist zumeist nicht besonders hoch und andererseits mitunter nur schwer nachzuweisen.

Bei einer Ausschreibung bieten der Patentinhaber A und ein Mietbieter B eine patentierte Vorrichtung an. B erhöht den Zuschlag, A hatte mit der Angebotslegung, Planerstellung für die Ausschreibung frustrierte Kosten von EUR 20.000. Diese stellen den Schaden des A dar.

Deshalb kann der Schutzrechtsinhaber gegen den Verletzer auch alternativ die Herausgabe des durch die Verletzung erzielten sowie ein angemessenes Entgelt entsprechend einer Lizenzgebühr verlangen. Im Falle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung kann auch das Doppelte des angemessenen Entgelts gefordert werden.

A stellt 500.000 Stück Tabletten mit einem patentierten Wirkstoff her und erwirtschaftet einen Umsatz von EUR 30 Mio. Am Markt sind Lizenzgebühren von 8% üblich. Der Patentinhaber B kann als angemessene Lizenzgebühr 8% von 30 Mio. = 2,4 Mio. fordern.

1.5.2 Anspruch auf Unterlassung

Sofern der Schutzrechtsinhaber ausschließlich Ansprüche in Geld geltend machen kann, könnte prinzipiell jeder beliebige Verletzer die geschützte Erfindung oder das geschützte Markenzeichen benutzen, solange er nur eine angemessene Lizenzgebühr bezahlt. Der Patentinhaber wäre quasi zur Gewährung einer Lizenz an jeden beliebigen Verletzter gezwungen.

Um wirksam Schutzrechtsverletzungen zu unterbinden, wird dem Schutzrechtsinhaber ein Anspruch auf Unterlassung eingeräumt, mit dem das Gericht die Verletzung des Schutzrechts feststellt und dem Verletzer weitere Verletzungen für die Zukunft verbietet. Dieser Anspruch klingt zunächst unspektakulär und hat – sofern sich der Verletzer an das Verbot hält – keine weiteren Auswirkungen.

Wenn der Verletzer jedoch weitere Verletzungshandlungen setzt, so kann der Schutzrechtsinhaber das Urteil vollstrecken lassen. Über den Verletzer werden dann Beugestrafen als Geldstrafe verhängt, die vom Verletzer an den Staat zu entrichten sind. Im Falle eines wiederholten Verstoßes wird die jeweilige Strafe erhöht. Sofern der Verletzer seine Handlungen festsetzt können auch Beugestrafen in Form von Freiheitsstrafen gegen den Verletzer bzw. dessen Geschäftsführer

verhängt werden.

1.5.3 Anspruch auf Beseitigung

Schließlich hat der Schutzrechtsinhaber noch den Anspruch, sein Patent oder seine Marke verletzende Gegenstände beseitigen zu lassen. Befinden sich beispielsweise noch patentverletzende Gegenstände im Lager des Verletzers, so kann der Patentinhaber verlangen, dass diese beseitigt werden oder dass sie so abgeändert werden, dass sie nicht mehr unter das Patent fallen. Ist dies nicht möglich, so müssen diese vernichtet werden. Allenfalls können die Waren dem Schutzrechtsinhaber zum Selbstkostenpreis an den Schutzrechtsinhaber überlassen werden.

Befinden sich verletzende Waren bereits in den Händen dritter Personen, greift der Anspruch des Schutzrechtsinhabers auf diese Personen nicht unmittelbar durch. Will er die Beseitigung auch gegen diese Personen durchsetzen, muss er diese separat klagen, um die Beseitigung entsprechend durchzusetzen. Hat der Verletzer jedoch noch Rechte an den Waren, zB die Waren wurden bloß verliehen aber nicht verkauft, so kann der Schutzrechtsinhaber auch den Rückruf der verletzenden Waren begehren und durchsetzen.

1.5.4 Nebenansprüche

Die vorstehend genannten Ansprüche stellen die wesentlichen Mittel dar, Schutzrechtsverletzungen sowie die daraus entstandenen negativen Folgen zu beseitigen. Daneben bestehen weitere Ansprüche, die vorwiegend als Hilfsmaßnahmen zur Durchsetzung der Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Geldersatz dienen. Hierbei handelt es sich um den Anspruch auf Auskunft über die Vertriebswege sowie der Anspruch auf Rechnungslegung. Beide Ansprüche dienen der Klärung von Fakten und stellen jeweils nur eine Zwischenstufe für weitere gerichtliche Schritte dar.

Der Anspruch auf Auskunft über die Vertriebswege ist darauf gerichtet, von den Hintermännern des Verletzers Kenntnis zu erlangen, da der Schutzrechtsinhaber diese mitunter überhaupt nicht kennt. Wird der Verletzer verurteilt, so ist er – bei sonstiger Beugestrafe - dazu verpflichtet, seine Zulieferer und Abnehmer preiszugeben, sodass der Schutzrechtsinhaber Rechte gegen diese Personen geltend machen kann.

Der Anspruch auf Rechnungslegung dient zur rechnerischen Ermittlung des Gewinns des Verletzers oder zur Bestimmung des Absatzes bzw. Umsatzes, um eine angemessene Lizenzgebühr zu bemessen.

Weiters gibt es die Möglichkeit, dass der im Verletzungsverfahren Obsiegende das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei veröffentlichen lassen kann, beispielsweise in einer Tageszeitung oder im Internet. Ein solcher Anspruch kann nur dann erfolgreich geltend gemacht werden, wenn bereits im Vorfeld Veröffentlichungen, zB Werbung mit patentverletzender Ware, stattgefunden

haben. Der Sieger des Verfahrens kann nach der Rechtskraft des Urteils durch die Veröffentlichung des Urteils gleichsam ihren Ruf wiederherstellen. Der Anspruch kann somit auch dem Beklagten zustehen, dessen Ruf durch die Berichterstattung über den Fall geschädigt wurde.

1.5.5 Strafbare Patentverletzung

Gerichtliche Strafverfahren wegen vorsätzlicher Verletzung von Schutzrechten werden ausschließlich auf Antrag (Anklage) des Schutzrechtsinhabers geführt. Anders als bei den meisten Straftaten verfolgt nicht der Staat (die Staatsanwaltschaft) bestimmte strafwürdige Verhaltensweisen, vielmehr hat der jeweilige Inhaber des Schutzrechts selbst Anklage zu erheben – man spricht von Privatanklage.

Wird eine vorsätzliche Patentverletzung festgestellt, ist grundsätzlich eine Geldstrafe zu verhängen, die in Tagessätzen – ein Tagessatz entspricht der Höhe des mittleren an einem Tag erzielten Einkommens – bemessen wird und an den Staat zu entrichten ist. Die Höhe der Strafe kann bis zu 360 Tagessätze, d.h. ca. ein Jahresgehalt des Angeklagten, betragen.

Wird die Schutzrechtsverletzung gewerbsmäßig begangen, d.h. besteht das Geschäftsmodell überwiegend im Verletzen von Schutzrechten, was v.a. bei Fälscherwerkstätten bei gewerbsmäßigen Markenverletzungen zu bejahen ist, so kann an Stelle der Geldstrafe auch eine Freiheitsstrafe (Haftstrafe) von bis zu 2 Jahren verhängt werden.

Strafgerichtliche Verurteilungen sind eher selten, da das Ziel eines Schutzrechtsinhabers nicht die strafrechtliche Bestrafung eines Konkurrenten ist, sondern das Interesse des Schutzrechtsinhabers eher darin liegt, weitere Verletzungen abzustellen. Der Wunsch, dass ein Konkurrent aufgrund einer Schutzrechtsverletzung strafgerichtlich verurteilt wird, ist selbst bei erbitterten Konkurrenten eher gering ausgeprägt, sodass eine strafgerichtliche Verurteilung nur angestrebt wird, wenn der Angeklagte in der Schutzrechtsverletzung verharrt und sonst keine anderen Möglichkeiten bestehen, die andauernde Verletzung zu beenden.

1.6 Praktische Durchsetzung

In den folgenden Abschnitten wird die Verfolgung von Verletzungen von Schutzrechten von Seiten des Schutzrechtsinhabers aus dargestellt. Grundsätzlich ist der Schutzrechtsinhaber nicht zur Verfolgung von Verletzungen verpflichtet, ein Schutzrecht, dessen Gegenstand von jedermann frei und ohne die Befürchtung von Konsequenzen verwendet werden kann, ist letztlich aber ohne Nutzen für dessen Inhaber. Bei Marken führt die dauernde Prüfung der Benutzung dazu, dass der Verletzer nach 5 Jahren das Recht zur weiteren Benutzung erwirbt (Verwirkung).

1.6.1 Aufklärung

Bevor überhaupt rechtliche Schritte gegen einen potentiellen Verletzer gesetzt werden können, muss der Schutzrechtsinhaber, den relevanten Sachverhalt aufklären. Um eine

Schutzrechtsverletzung durch den Verkauf von schutzrechtsverletzenden Produkten nachzuweisen, können diese vom Verletzer gekauft werden. Weiters kann auch anhand von Prospekten des Verletzers eine Verletzungshandlung nachgewiesen werden.

Der Staat bietet zwar ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung sowie zur Vollstreckung von Verletzungen von Schutzrechten (siehe Abschnitt 1.6.2) er stellt dem Inhaber bei der Aufklärung von Verletzungen des Schutzrechts aber weder personelle Hilfsmittel noch sonst Unterstützung zur Verfügung. Der Schutzrechtsinhaber hat vielmehr selbst die relevanten Sachverhalte zu ermitteln und diese dem jeweiligen Gericht zu präsentieren. Die staatliche Hilfe besteht in einem Gerichtsverfahren, in dem die Frage der Schutzrechtsverletzung und die Vollstreckung der Entscheidung entschieden wird.

Ist eine Ermittlung des Sachverhalts nicht möglich, da ein patentgeschütztes Verfahren beispielsweise in den Räumlichkeiten des Betriebs des Verletzers stattfindet und an den Produkten des Verletzers nicht nachgewiesen werden kann, so besteht bei Vorliegen eines konkreten Verdachts auf eine Schutzrechtsverletzung die Möglichkeit, dass sich der Schutzrechtsinhaber im Zuge eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens die erforderlichen Kenntnisse über die relevanten Gegenstände, Anlagen usw. beschafft, um somit seine Ansprüche geltend machen zu können.

Zur Aufklärung können auch die Zollbehörden einen wertvollen Beitrag leisten. Es ist möglich, einzelne Schutzrechte europaweit registrieren zu lassen, sodass die Finanz- bzw. Zollbehörden des betreffenden Staats potentiell verletzende Waren anhalten und die Anhaltung dem jeweiligen Schutzrechtsinhaber mitteilen. Dieser hat anschließend zwei Wochen - bei verderblichen Waren drei Tage - Zeit, weitere rechtliche Schritte gegen den jeweiligen Importeur zu setzen.

1.6.2 Gerichtliche Durchsetzung

Wird der Gegenstand eines gewerblichen Schutzrechts durch Dritte unberechtigt verwendet, so kann der Inhaber des jeweiligen Schutzrechts (zB einer Marke oder eines Patents) die in Abschnitt 1.5 genannten Ansprüche gerichtlich durchsetzen, zB auf Unterlassung klagen.

Klage wegen Verletzung von Schutzrechten

Der Schutzrechtsinhaber hat die Möglichkeit, sein Recht in einem gerichtlichen Verfahren vorzubringen und feststellen zu lassen und notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen. Gleichzeitig wird allerdings auch der potentielle Verletzer gehört und kann sich zu den Vorwürfen des vermeintlich Geschädigten äußern.

Gerichtliche Verfahren wegen Patentverletzung sind im Vergleich teuer und langwierig und sollten, wenn möglich, vermieden werden. Ein gerichtliches Streitverfahren ist – je nach Sachlage – mit Kosten im Bereich von mehreren 10.000 EUR verbunden und hat mitunter eine Verfahrensdauer von etwa 5 bis 10 Jahren. Zudem wird das Verfahren dadurch erheblich verteuert und verzögert,

dass in Patentsachen das Patentamt und nicht etwa das Gericht über die Gültigkeit des Patents entscheidet.

Einstweilige Verfügungen

Aufgrund der langen Dauer eines Patentverletzungsverfahrens sowie des Umstandes, dass ein gerichtliches Urteil idR erst nach der Rechtskraft vollstreckbar ist, ist es für einen Patentverletzer möglich, während des Verletzungsverfahrens die Erfindung weiter zu benutzen.

Um hier eine gewisse Abhilfe zu schaffen, besteht die Möglichkeit, dem Verletzer in einem parallelen Schnellverfahren mit einer einstweiligen Verfügung die Ausübung der patentierten Erfindung auf zu verbieten und dieses Verbot auch zu vollstrecken. Das Gericht prüft dabei den potentiellen Ausgang des Verletzungsverfahrens auf Grundlage einer vereinfachten Beweisführung. Ist das Gericht der Auffassung, dass eine Patentverletzung vorliegt, so erlässt es eine einstweilige Verfügung, die dem Verletzer weitere Verletzungshandlungen verbietet. Ein Verstoß gegen eine einstweiligen Verfügung auf Unterlassung wird – wie auch ein Verstoß gegen ein Unterlassungsurteil – mit Beugestrafen (Abschnitt 1.5.2) geahndet.

Die Erlassung einer ungerechtfertigten einstweiligen Verfügung birgt aber auch für den Schutzrechtsinhaber eine gewisse Gefahr. Stellt sich nämlich im regulären Gerichtsverfahren heraus, dass überhaupt keine Schutzrechtsverletzung vorgelegen hat, so haftet er dem zu unrecht Beklagten für die ihm durch die einstweilige Verfügung entstandenen Schäden. In vielen Fällen erlassen die Gerichte aufgrund des potentiellen hohen dem vermeintlichen Verletzer entstandenen Schadens nur dann, wenn der Patentinhaber eine Sicherheitsleistung für den Fall hinterlegt, dass die Klage in der Hauptsache abgewiesen wird.

1.6.3 Außergerichtliche Durchsetzung

Es besteht die Möglichkeit, dass der Schutzrechtsinhaber vor der Einbringung einer Klage eine außergerichtliche Einigung mit dem Verletzer sucht. Ob dies sinnvoll ist, hängt einerseits von der Dringlichkeit der Angelegenheit und andererseits davon ab, ob der Schutzrechtsinhaber damit rechnet, dass der potentielle Verletzer zu einem Vergleich zu bewegen ist. Sowohl in Markensachen als auch in Patentsachen kann eine außergerichtliche Einigung genutzt werden, durch Vertrag darüber hinausgehende Regelungen zu treffen, die in einem gerichtlichen Verfahren nicht gefordert werden könnten.

Sofern zwischen Verletzer und Schutzrechtsinhaber keine Kontakte bestehen, empfiehlt es sich für den Schutzrechtsinhaber, den Verletzer – mehr oder minder – höflich anzuschreiben, und eventuell eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, bei der sich der Verletzer zur Unterlassung, eventuell zur Beseitigung und/oder zur Zahlung eines Entgelts – verpflichtet. Normalerweise macht der Schutzrechtsinhaber den Verletzer auf einen Sachverhalt aufmerksam, der seiner Ansicht nach eine Verletzung seines Schutzrechts darstellt.

Der Schutzrechtsinhaber macht dem Verletzer ein Vergleichsangebot, in dem sich der Schutzrechtsinhaber dazu bereit erklärt, auf eine gerichtliche Geltendmachung seiner Ansprüche zu verzichten und ein langwieriges Verfahren zu vermeiden, wenn der Verletzer sich zur Unterlassung weiterer Verletzungen verpflichtet (Unterlassungsvereinbarung).

In solchen Vergleichen wird in der Regel eine Vertragsstrafe festgesetzt, die der Verletzer für den Fall eines nochmaligen Verstoßes an den Schutzrechtsinhaber zu entrichten hat. Stellt der Inhaber eine weitere Verletzung fest, so kann er alleine aus der Vereinbarung die Konventionalstrafe vom Verletzer fordern bzw. einklagen und muss nur die weitere Verletzung, jedoch keinen Schaden, entgangenen Gewinn oder eine angemessene Gebühr beziffern oder nachweisen.

Auch wenn der Schutzrechtsinhaber eine Klage wegen Patentverletzung bereits erhoben hat und ein Verfahren bereits in Gang ist, so kann eine gerichtliche Entscheidung und der damit verbundene Aufwand vermieden werden, wenn sich die beiden Parteien außergerichtlich einigen. Das Gericht beendet dann das Verfahren und protokolliert den Vergleich. Dieser Vergleich kann – ebenso wie ein Urteil vollstreckt werden.

1.7 Kritik und negative Aspekte

Obwohl die Wirkung von Schutzrechten zum Schutz von Investitionen in Forschung und Entwicklung (zB für Patente oder Muster) weitestgehend als notwendig erachtet wird, ist die Verleihung eines Ausschließlichkeitsrechts an eine Privatperson in einigen Fällen problematisch. Das Recht, die jeweilige geistige Leistung oder das jeweilige Kennzeichen als einziger nutzen zu dürfen, bringt Potential für Missbrauch dieser Position mit sich.

1.7.1 Ausnutzung von Marktmacht

Ein wesentlicher Kritikpunkt an gewerblichen Schutzrechten ist, dass die liberale Wirtschaftsordnung, die jedem den Zugang zum Markt möglichst erleichtern soll, durch Monopole behindert wird. Erhält ein Unternehmen, das bereits ohnehin große Marktmacht hat, zusätzlich noch Monopolrechte, so kann dies die marktbeherrschende Stellung noch weiter verstärken. Solche Situationen werden jedoch in aller Regel nicht durch das jeweilige Patentrecht, Markenrecht usw., sondern durch das Kartellrecht geregelt. Wenn in Branchen, in denen einzelne Marktteilnehmer große Marktmacht haben, Patente zur Festigung und zum Ausbau dieser Marktmacht genutzt werden und ein Eintritt eines neuen Wettbewerbers nicht mehr möglich ist, so wird dies durch Wettbewerbs- oder Kartellgesetze unterbunden. Die Ausnutzung von Marktmacht im Zusammenhang mit Schutzrechten, insbesondere mit Patenten, kann auf vielfältige Weise erfolgen.

Die Unternehmen A, B und C, die gemeinsam mehr als 80 Prozent Marktanteil im betreffenden Markt haben, ihre Patente nicht gegeneinander sondern lediglich gegen andere Unternehmen einzusetzen. Dieser Vereinbarung liegt kein Vertrag zugrunde, dennoch halten sich A, B und C faktisch an diese Vereinbarung.

Eine solche Vereinbarung kann nach kartellrechtlichen Maßstäben rechtswidrig sein und dazu führen, dass die Unternehmen zu Zwangsstrafen verurteilt werden und dass die Unternehmen zu angemessenen Gebühren Lizenzen vergeben müssen. Abgesehen von solchen Kartell-Konstellationen können auch subtilere Maßnahmen dazu führen, dass bestimmte Patente unersetzlich werden.

Das Elektronik-Unternehmen A, das Mitglied in einem Standard- Gremium ist, nutzt seinen Einfluss auf das Gremium, den Standard so zu formulieren, dass jede Verwendung eines Mobilfunk-Standards zwangsläufig auch zu einer Benutzung einer von A patentierten Erfindung führt. (Standardrelevante Patente)

Dieses Vorgehen bringt die übrigen Marktteilnehmer in die unangenehme Situation, dem Patentinhaber Lizenzgebühren zahlen zu müssen – wenn dieser einer Lizenzvergabe überhaupt zustimmt – oder aber den Standard überhaupt nicht nutzen zu können. Da eine allgemeine Akzeptanz von Standards deren Nutzungsfreiheit voraussetzt und diese nicht vom Willen des Patentinhabers abhängt, hat dieser eine sehr starke Rechtsposition erlangt, insbesondere dann, wenn er der jeweilige Standard bereits etabliert ist.

1.7.2 Fehlende Ausübung der Schutzrechte

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt an Schutzrechten für geistige Leistungen liegt darin, dass das Monopol des Inhabers unabhängig davon besteht, ob er die betreffende Erfindung ausnützt oder nicht. Während das Regelungsziel der Verleihung von Schutzrechten gerade darin liegt, innovativen Produkten den Marktzugang zu erleichtern und somit ein größeres Warenangebot zu schaffen, wird dieser Zweck bei fehlender Benutzung durch den Inhaber selbst gerade ins Gegenteil verkehrt.

Ein Technologieverwerter A ohne eigene Produktion kauft ein Portfolio von 3.000 Patenten aus der Insolvenzmasse des Unternehmens B. Anschließend sucht A nach Unternehmen, die die patentierten Technologien nutzen und macht hohe Ansprüche gegen diese geltend.

Dieses Vorgehen wird zum Teil als ungerecht empfunden, solche Verwerter werden mitunter als "patent trolls" bezeichnet, da in diesem Vorgehen eine Behinderung des Markts ohne eigene Produktion gesehen wird.

1.7.3 Beeinträchtigung von Grundrechten

Konfliktpotential besteht zudem überall dort, wo das Monopolrecht eines Patents mit anderen geschützten Grundrechten in Konflikt gerät. Patente für Arzneimittel können insbesondere das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen, wenn sich der Patentinhaber weigert, dass die betreffenden Arzneimittel auf den Markt kommen.

Das Pharmaunternehmen A hat ein Patent für ein Arzneimittel im Land X, in dem der Konkurrent B seine Produktionsstätten hat. A unterbindet durch sein Patent wirksam die Produktion der patentierten Waren durch B, um den Markt frei zu halten. Da in diesem Land aufgrund von arzneimittelrechtlichen Vorschriften

keine hohen Preise zu erzielen sind, will A auf das Land X Druck ausüben, um dennoch höhere Preise verlangen zu können. In der Zwischenzeit kann das Arzneimittel in X nicht genutzt werden.

Ein derartiges Verhalten eines Unternehmens mag zwar wirtschaftlich rational sein, sollte jedoch von der Rechtsordnung des jeweiligen Lands unterbunden werden, um dem (höherrangigen) Rechtsgut der Gesundheit bzw. des Lebens den Vorrang vor dem (zumal ungenutzten) geistigen Eigentum des Patentinhabers einzuräumen. Insbesondere größere Entwicklungsländer haben in solchen Fällen mit der Aufweichung des Patentschutzes für Medikamente gedroht, um Pharmaunternehmen zum Verkauf von Medikamenten (zu leistbaren Preisen) zu zwingen.

1.7.4 Mangelnde Schutzwürdigkeit

Problematisch ist eine Patentierung auch dort, wo (scheinbar oder tatsächlich) bekannte Technologien oder sich aus dem Stand der Technik auf triviale Weise ergebende Erfindungen erneut unter Patentschutz gestellt werden sollen. Durch die Patentierung von Bekanntem oder Trivialem eignet sich ein Anmelder eine an sich der Allgemeinheit frei zustehende Erfindung an. Sollte ein solches Patent erteilt werden, so kann der Patentinhaber nach Belieben über die Ausübung der Erfindung bestimmen.

Am 25. August 2004 wurde eine US-amerikanische Patentanmeldung Nr. US 7,290,689 für die Verwendung eines Progress-Bars, d.h. eines Balkens, der den Fortschritt einer vom Computer ausgeführten Operation angemeldet. Für diese Anmeldung wurde tatsächlich ein Patent, wenn auch nur für die USA erteilt. Die Erteilung eines solchen Patents wurde wegen seiner angeblichen Trivialität in den Medien zum Teil heftig kritisiert.

Selbst wenn ein solches Patent vermutlich mit patentrechtlichen Mitteln vernichtbar wäre (siehe Abschnitt 4.5.1) und in diesem Fall nur ein „Scheinrecht“ bilden würde, stellen die lange Prozessdauer, hohe Prozesskosten sowie der ungewisse Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens ein großes Risiko für denjenigen dar, der von einem solchen Patent betroffen ist.

Insgesamt erscheint die gesellschaftliche Akzeptanz von Schutzrechten dann besonders gegeben, wenn die mit dem Schutzrecht im Zusammenhang stehende geistige Leistung das Produkt einer gewissen Investition und Entwicklungsarbeit ist. Fehlt der Anschein einer solchen Investition, so wird die Beanspruchung eines Schutzes als bloßes "Abstecken von Revieren" gesehen, ohne dass der Inhaber des Schutzrechts hierfür eine entsprechende Gegenleistung geliefert hat.

2. Patentierbarkeit I – Stand der Technik

Im vorgehenden Abschnitt wurden die Schutzziele einzelner Schutzrechte und die Konsequenzen der unbefugten Nachahmung geschützter Rechtsgüter diskutiert. Die folgenden Abschnitte betreffen nunmehr die Frage, unter welchen Voraussetzungen Patentschutz für eine technische Erfindung gewährt wird.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist, dass sie sich von allen bekannten Verfahren bzw. Gegenständen unterscheidet. Zunächst wird die Frage geklärt, was als bekannt gilt und somit zum Stand der Technik gehört. Anschließend wird der Vergleich zwischen der Erfindung und dem bekannten Stand der Technik erläutert.

2.1 Der Stand der Technik

Der Stand der Technik bildet einen wesentlichen Maßstab zur Beurteilung von Erfindungen. Das Gesetz fordert, dass eine Erfindung neu sein muss, d.h. nicht zum Stand der Technik gehören darf, und sich auch nicht auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik ergeben darf. Ist eine Erfindung in diesem Sinne nicht naheliegend, so spricht man auch davon, dass sie auf Erfinderischer Tätigkeit beruht.

2.1.1 Der allgemeine Sprachgebrauch

Ein wesentlicher und zentraler Begriff des Patentrechts ist der „Stand der Technik“. Im allgemeinen Sprachgebrauch gelten als Stand der Technik alle diejenigen Methoden und Gegenstände, die momentan aktuell sind. Es gibt somit bestimmte bekannte Geräte und Vorgehensweisen, die nicht mehr zum Stand der Technik gehören, weil sie überholt oder nachteilig sind oder weil sie sich gegenüber einem neueren Verfahren als minderwertig erwiesen haben. Andere Geräte und Verfahren sind zwar bereits öffentlich bekannt, ihre Wirkungen müssen jedoch erst untersucht werden, um letztlich ihre Wirksamkeit und Ungefährlichkeit festzustellen.

Zur Heilung einer bestimmten Krankheit wurde bis Ende der Neunziger Jahre das Mittel X eingesetzt. Dieses hatte jedoch erhebliche Nebenwirkungen. Seit der Zulassung eines neuen Medikamentes Y gilt die Verwendung dieses Arzneimittels als die Standardmedikation, somit als Stand der Technik. Obwohl auch bereits ein neues Mittel Z der Fachwelt bekannt ist und dieses im Versuch an Mäusen und in ersten klinischen Studien an Menschen hervorragende Ergebnisse gezeigt hat, fehlt für Z die arzneimittelrechtliche Zulassung.

Aus dieser Betrachtung wird klar, dass der Stand der Technik ein zeitlich variierender Begriff ist, der zu jedem Zeitpunkt unterschiedlich zu beurteilen ist. Was an einem Tag Stand der Technik ist, muss dies am nächsten Tag nicht mehr sein und umgekehrt. Will man also die Frage stellen, ob ein bestimmtes Mittel besser ist als der Stand der Technik, so muss man stets einen Vergleichszeitpunkt angeben, für den der Stand der Technik herangezogen werden soll.

In den 1980er Jahren zählte X zum Stand der Technik. Heute (2010) zählt nur Y zum Stand der Technik, X gilt wegen seiner Nebenwirkungen als nicht mehr zeitgemäß und zählt somit nicht mehr zum Stand der Technik. Vielleicht führen die Studien zum Arzneimittel Z zu dessen Zulassung, sodass auch Y vom Markt verdrängt wird. Im Moment ist Z jedoch noch nicht Stand der Technik.

Auch andere Rechtsgebiete, wie etwa das Gewerberecht bzw. das Arzneimittelrecht, die sogar auf den Stand der Technik ausdrücklich Bezug nehmen, verstehen den Stand der Technik in diesem Sinne, da hier der Schutz von Menschen und Sachen vor veralteten Verfahren im Vordergrund steht. Der Stand der Technik hat in diesem Zusammenhang stets Auszeichnungscharakter des Bestmöglichen.

2.1.2 Der patentrechtliche Stand der Technik

Das Patentrecht weist im Gegensatz zB zum Arzneimittelrecht eine gänzlich andere Zielrichtung auf. Während das Arzneimittelrecht den Zweck hat, Patienten zu schützen und vor untauglichen oder gefährlichen Arzneimitteln zu bewahren, hat das Patentrecht den Zweck, Neuerungen zu belohnen, die sich von bekannten Verfahren, Gegenständen oder Stoffen unterscheiden.

Im Patentrecht hat sich aufgrund dieser Zielrichtung eine eigenständige Begriffsdefinition des Standes der Technik entwickelt. Dem Stand der Technik eines bestimmten Tages werden sämtliche Verfahren, Stoffe, Vorrichtungen usw. zugeordnet, die bis zu diesem Tag der Öffentlichkeit bekannt waren.

Der patentrechtliche „Stand der Technik“-Begriff bezieht sich jedoch im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch nicht auf die Erprobung und Einsatzbereitschaft einer Technologie sondern auf deren erste Veröffentlichung. Ab dieser zählen diese unabhängig von der Qualität des veröffentlichten Gegenstandes zum Stand der Technik. Der patentrechtliche „Stand der Technik“-Begriff wächst kontinuierlich mit der Zeit. Will man also den Stand der Technik beurteilen, so ist wiederum der interessierende Zeitpunkt (zumeist der Tag) anzugeben.

Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt sich, dass durch jede vorgenommene Veröffentlichung dem Stand der Technik neue Verfahren, Stoffe, Vorrichtungen usw. hinzukommen. Liegen mehrere Veröffentlichungen vor, so zählen beide Veröffentlichungen zum Stand der Technik. In patentrechtlicher Betrachtung geht der Auszeichnungscharakter des Standes der Technik verloren. Vielmehr zählt alles, was der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, zum Stand der Technik, unabhängig von der Qualität und Relevanz der Veröffentlichung. Der Stand der Technik stellt also eine Menge von veröffentlichten Gegenständen dar, die mit der Zeit immer weiter wächst.

2.1.3 Veröffentlichungsarten

Damit eine technische Lehre, zB betreffend eine Vorrichtung, ein Verfahren oder einen Stoff zum Stand der Technik gehört, muss sie gemäß dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes veröffentlicht worden sein. Hierfür ist es erforderlich, dass diese Lehre der Allgemeinheit in

schriftlicher, mündlicher oder sonstiger Weise, zB durch Verkauf oder Vorführung, bekannt gemacht wurde, ein beliebiges Mitglied der Öffentlichkeit muss zumindest theoretisch Kenntnis vom veröffentlichten Gegenstand nehmen können.

Die meisten in patentrechtlichen Verfahren herangezogenen Veröffentlichungen sind schriftliche Veröffentlichungen. Zweifelsfrei handelt es sich bei wissenschaftlichen Publikationen, Tageszeitungen, Büchern um schriftliche Veröffentlichungen.

Wird im Wissenschaftsteil einer Tageszeitung eine Verbesserung bei einem Verfahren zum Abpumpen von Rohöl beschrieben, so zählt dieses Verfahren ab dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag zum (patentrechtlichen) Stand der Technik.

Auch der Inhalt einer mündlichen Verkaufspräsentation, eines Vortrags auf einer wissenschaftlichen Konferenz oder eines Radioberichts zählen ab der Veröffentlichung zum Stand der Technik. Es handelt sich um eine mündliche Veröffentlichung.

Auf einer Messe berichtet der Entwicklungsleiter voller Stolz über ein neues von ihm entwickeltes Produkt. Auf Nachfrage von Journalisten berichtet er im Detail über die einzelnen Maßnahmen, die zu Verbesserung seines Produkts führten. Alles, was der Entwicklungsleiter über sein Produkt berichtet hat, wird zum Stand der Technik.

Weiters bildet auch die öffentliche Präsentation des Gegenstands eine Veröffentlichung des Gegenstands. Alle Details, die durch bloßes Betrachten, Ausprobieren, Betasten, Hören oder sonstige sinnliche Wahrnehmungen für die Öffentlichkeit wahrnehmbar waren, werden folglich zum Stand der Technik.

Auf einer Messe zeigt der Entwicklungsleiter voller Stolz ein neues von ihm entwickeltes Produkt vor. Er öffnet das Gehäuse und zeigt jedem Interessierten Messebesucher die Details seines neuen Geräts. Diejenigen Teile des Geräts, die für die Messebesucher sichtbar waren, werden dem Stand der Technik zugerechnet.

Für die Veröffentlichung ist es nicht erforderlich, dass ein Mitglied der Öffentlichkeit auch tatsächlich Kenntnis vom Inhalt der Veröffentlichung genommen hat. Vielmehr reicht es bereits aus, dass die theoretische Möglichkeit theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme hierzu bestanden hat.

Am 15. Januar wird eine Diplomarbeit in der Bibliothek eine Universität in das Bibliotheksregister eingetragen und in ein Magazin der Bibliothek eingestellt. Obwohl nachweislich niemand die Diplomarbeit angesehenen hat und die Diplomarbeit auch das Magazin niemals verlassen hat, wurde diese mit dem Tag der Aufnahme in das Register allgemein zugänglich, da für jedes Mitglied der Öffentlichkeit die reale Möglichkeit bestanden hat, die Diplomarbeit zu lesen.

Auch durch den Verkauf eines Gegenstands gilt dieser der Öffentlichkeit als vollständig und mit allen seinen Merkmalen als bekannt gemacht. Selbst wenn kein einziger Käufer sich die Mühe gemacht hat, den Gegenstand zu zerlegen und dessen Funktionsweise zu studieren, so reicht

dennoch bereits die theoretische Möglichkeit hierzu, damit der Gegenstand in seiner Gesamtheit zum Stand der Technik wird.

Wird eine CD-Hülle mit einer besonderen Beschichtung verkauft, die besonders abweisend gegen Schmutz ist, so wird die konkrete Beschichtung zum Stand der Technik unabhängig davon, ob sich jemand die Mühe gemacht hat, die Beschichtung zu untersuchen oder ob die Untersuchung der Beschichtung unter Konkurrenten üblich ist. Die theoretische Möglichkeit hierzu reicht aus.

Diese relativ weite Auslegung des Begriffs der Veröffentlichung findet dort ihre Grenzen, wo die konkrete Erfassung einzelner Merkmale enorme Arbeitszeit beansprucht, die das übliche Maß bei weitem übersteigt.

In einem Fall, bei der die Veröffentlichung der Merkmale eines verkauften Mikrochips strittig war, entschied das Europäische Patentamt, dass Merkmale des Gegenstands, die nur mittels einer Untersuchung des Gegenstands, die mehrere Jahre in Anspruch genommen hätte, zugänglich gewesen wären, nicht zum Stand der Technik zählen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Veröffentlichung eines Gegenstands bereits dann erfolgt ist, wenn dieser zumindest einem Mitglied der Öffentlichkeit zumindest theoretisch zugänglich war und eine tatsächliche Möglichkeit zur Kenntnisnahme vom Gegenstand der Veröffentlichung bestanden hat.

2.1.4 Handlungen, die keine Veröffentlichung darstellen

Verhandeln zwei oder mehrere Unternehmen über eine gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit und werden im Vorfeld zu solchen Handlungen Informationen ausgetauscht, so werden die Informationen zwar dem Vertragspartner zugänglich, jedoch nicht veröffentlicht. Beim Vertragspartner handelt es sich nämlich gerade nicht um ein beliebiges Mitglied der Öffentlichkeit sondern um eine Person, die dem Anmelder zuzurechnen und idR zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

Die beiden Rüstungsunternehmen A und B verhandeln über eine gemeinsame Entwicklung einer verbesserten Stahllegierung für Kanonenkugeln. Mitarbeiter von A und B diskutieren unterschiedliche Möglichkeiten, wobei beide Seiten ihren jeweiligen Wissensstand darstellen. A erhält für ein Erfindung eines seiner Mitarbeiter ein Patent. Nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen A und B kam, will B nun gegen das Patent mit dem Argument vorgehen, dass der Erfinder in der Besprechung die Erfindung bereits an die Mitarbeiter von B verraten hat.

Grundsätzlich ist bei einer solchen Konstellation davon auszugehen, dass hier eine – wenn auch implizite – Vereinbarung der gegenseitigen Geheimhaltung vorlag. A und B hätten ihr Wissen sicherlich nicht mit beliebigen anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit geteilt. Aufgrund dieses besonderen Vertrauensverhältnisses liegt auch keine Veröffentlichung vor.

Selbstverständlich stellt auch das Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen in den Räumlichkeiten des Unternehmens noch keine Öffentlichkeit dar, da diese dem

Kreis der Vertrauten des Anmelders zugerechnet werden.

Nicht veröffentlicht sind Gegenstände oder Dokumente, die nicht ohne weiteres zugänglich sind. Es ist klar, dass geheime Entwicklungsdokumente, die im Safe der Entwicklungsabteilung liegen, oder im gesicherten Netzwerk eines Unternehmens nur Mitarbeitern zugänglich sind, keine Veröffentlichung darstellen.

Auf einer abgedeckten, geschlossenen und für die Öffentlichkeit nicht einsehbaren Baustelle wird eine neue Erfindung getestet. Obwohl es jedem potentiellen Eindringling leicht möglich ist, die Baustelle zu betreten und von der Erfindung Kenntnis zu nehmen, kann die Baustelle nur durch unbefugtes Eindringen auf das Grundstück erreicht werden. Aus diesem Grund gilt die Erfindung nicht als öffentlich zugänglich gemacht.

2.1.5 Veröffentlichter Gegenstand

Nicht jede Veröffentlichung offenbart eine Erfindung bereits in allen ihren Details. Sowohl schriftliche als auch mündliche Veröffentlichungen wie auch eine Veröffentlichung durch Verwendung müssen nicht zwingend die Patentierung einer Erfindung völlig unmöglich machen. Ein wesentliches Erfordernis ist, dass die an einer Veröffentlichung beteiligte Öffentlichkeit die Erfindung in ihrer Gesamtheit voll versteht und nachvollziehen kann, d.h. in die Lage versetzt wird, die Erfindung erneut auszuführen. Eine Veröffentlichung einer Erfindung liegt hingegen noch nicht vor, wenn das Funktionieren der Erfindung zwar nachgewiesen wird, die Durchführung der Erfindung jedoch nicht nachvollziehbar ist.

In einem Zeitungsartikel stellt das Unternehmen X sein neues Waschmittel für Textilien vor. Ohne auf die genaue Zusammensetzung des Waschmittels oder den Waschvorgang einzugehen, werden die Reinigungseigenschaften des Waschmittels mit den Eigenschaften anderer Konkurrenzprodukte verglichen. Es wird gezeigt, dass das Waschmittel umweltverträglicher ist und bessere Reinigungseigenschaften aufweist.

Die angepriesene Verbesserung kann viele Ursachen haben. Insbesondere kann dem Artikel nicht entnommen werden, wie das Waschmittel konkret zusammengesetzt ist und wie der Waschvorgang abläuft. Eine solche „Werbung“ für das Waschmittel ist keine Veröffentlichung für das Waschmittel.

Solche – vielleicht unbeabsichtigten – Veröffentlichungen können auch durch eine tatsächliche Verwendung einer patentierten Erfindung erfolgen. Im folgenden Beispiel soll demonstriert werden, dass durch dieselbe Handlung eine Erfindung offenbart werden kann, während eine andere Erfindung geheim bleibt.

Vor dem Verkauf von PKWs werden diese üblicherweise von den Herstellern getestet. Ziel einer Testfahrt ist es, den neuen Motor des Fahrzeugs sowie die neu entwickelte aerodynamische Form der Karosserie zu testen. Sowohl Motor als auch das Fahrzeug wurden der Öffentlichkeit noch nie präsentiert.

Das Hobby einiger Personen besteht nun darin, Ort und Zeit dieser Testfahrten ausfindig zu machen und die Fahrzeuge zu fotografieren. Der Hobby-Fotograph X macht einige Schnappschüsse aller Ansichten des neuen Fahrzeugs aus nächster Nähe und stellt diese auf seine Homepage, die unter Gleichgesinnten täglich

mehrere tausend Zugriffe hat.

Durch die Veröffentlichung auf der Homepage wird die konkrete Außenform des Fahrzeugs bekannt. Die neu entwickelte aerodynamische Form, die allenfalls patentierbar sein könnte, wird durch die Veröffentlichung offenbart. Der neue Motor wird hingegen von den Bildern des X nicht gezeigt und wurde somit nicht offenbart.

2.1.6 Ältere Rechte

Neben den vorstehend genannten Veröffentlichungen zählt auch noch der Inhalt von Patentanmeldungen zum Stand der Technik, die zwar noch nicht veröffentlicht sind, die allerdings bereits Gegenstand einer Patentanmeldung sind. Voraussetzung dafür, dass eine solche Anmeldung zum Stand der Technik zählt ist, dass die Anmeldung später veröffentlicht wird.

A reicht am 5. Juli eine Patentanmeldung ATA ein und offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Diesel aus Rohöl. A hält seine Erfindung weiterhin geheim. B reicht am 20. Juli unabhängig von A eine Anmeldung ATB für dasselbe Verfahren ein. Die Anmeldung des A wird am 15. Januar des übernächsten Jahres vom Patentamt veröffentlicht. (Var: A verzichtet auf seine Anmeldung noch vor der Veröffentlichung, es findet keine Veröffentlichung statt)

Die Anmeldung ATA ist älter als die Anmeldung ATB. Zudem wird die Anmeldung ATA auch nachträglich veröffentlicht. Somit gehört die Anmeldung ATA bei der Beurteilung der Anmeldung ATB als älteres Recht zum Stand der Technik. Da die beiden Verfahren aus ATA und ATB identisch sind, fehlt es der Anmeldung ATB auch an Neuheit.

Var: ATA stellt für ATB kein älteres Recht dar, da ATA überhaupt nicht veröffentlicht worden ist.

Ältere Rechte wirken jeweils nur für diejenigen Länder, für die sie als Patentanmeldung eingereicht wurden. So kann eine US-Patentanmeldung, die vor dem Anmeldetag einer Österreichischen oder Europäischen Patentanmeldung eingereicht aber erst nach deren Anmeldetag veröffentlicht wurde, niemals ein älteres Recht darstellen. Für österreichische Patentanmeldungen gelten als ältere Rechte:

- Österreichische Patentanmeldungen
- Europäische Patentanmeldungen
- Österreichische Gebrauchsmusteranmeldungen
- PCT-Anmeldungen mit Bestimmung von Österreichi oder des Europäischen Patentamtes

2.1.7 Unschädliche Offenbarungen

Stellt der Anmelder seine Erfindung auf einer international anerkannten Ausstellung aus, kann er für seine Erfindung innerhalb von 6 Monaten Patentschutz beantragen. Gibt er dem Amt bekannt, dass er die Erfindung auf der Ausstellung offenbart hat, zählt diese Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik für diese Anmeldung. Nicht jede Ausstellung ist jedoch anerkannt und bringt

diese Wirkung mit sich.

Wird eine Erfindung von einem Dritten, der hierzu nicht berechtigt ist, missbräuchlich veröffentlicht, so zählt diese Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik für die betreffende Anmeldung, wenn diese nicht mehr als 6 Monate nach der missbräuchlichen Veröffentlichung eingereicht wurde.

2.1.8 Recherche im Anmeldeverfahren

Der für ein Schutzrecht relevante Stand der Technik soll im Rahmen eines Patent-Anmeldeverfahrens ermittelt werden, siehe hierzu Abschnitt 6.2.

Aus der großen Anzahl unterschiedlicher Arten der Veröffentlichung sowie aus dem Fehlen von örtlichen Beschränkungen von Veröffentlichungen ist klar, dass der ermittelte Stand der Technik niemals vollständig ist. Es ist schlicht unmöglich, sämtliche relevanten Veröffentlichungen – sei es auch nur zu einem eng begrenzten technischen Gebiet oder auch nur zu einer einzigen Erfindung – aufzufinden.

Die Patentämter führen im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsverfahrens nur eine Recherche nach schriftlichen Veröffentlichungen durch. Hieraus ergibt sich, dass im Zuge der Prüfung auf Neuheit niemals die Neuheit absolut festgestellt werden kann, da auch der Umfang des Standes der Technik niemals vollständig ermittelt werden kann.

Mündliche Veröffentlichungen sowie Veröffentlichung durch Benutzung werden in Prüfungsverfahren durch das Patentamt nicht herangezogen. Solche Veröffentlichungen werden typischerweise im Rahmen von Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von Einsprechenden oder Antragstellern vorgebracht, die das Patent aus dem Rechtsbestand beseitigen wollen.

2.2 Neuheit

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass für eine Erfindung ein Patent erteilt werden kann, ist, dass die Erfindung neu ist. Eine Erfindung gilt laut dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, d.h. wenn sie nicht bereits veröffentlicht ist. Im vorigen Abschnitt wurde festgestellt, dass der Stand der Technik ein zeitlich veränderlicher Begriff ist, dem sämtliche Gegenstände zugehören, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (Tag) veröffentlicht wurden. Gehört also eine Erfindung zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Stand der Technik, so ist sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr neu.

Betrachtet man das Beispiel der Arzneimittel X, Y und Z aus dem vorigen Abschnitt, so ergibt sich, dass das Produkt X vor seiner Veröffentlichung im Jahr 1950 aus dem Stand der Technik nicht bekannt und somit neu war. Nach seiner Veröffentlichung ist X bekannt und somit nicht mehr neu. Aus dieser Perspektive sind die Begriffe „neu/unbekannt“ und „nicht neu/bekannt“ jeweils Synonyme.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund des stetigen Wachstums des Standes der Technik immer weniger Gegenstände patentierbar sind. Die Menge der möglichen neuen

Gegenstände wird somit immer geringer. Da jedoch neue Technologien die Schaffung immer neuer Produkte mit neuen Merkmalen ermöglichen, werden jedoch auch mehr Gegenstände überhaupt realisierbar, sodass neue technologische Bereiche durch Patente gleichsam „abgedeckt“ werden können.

2.2.1 Der maßgebliche Tag einer Patentanmeldung (Zeitrang)

Will man eine in einer Patentanmeldung enthaltene bzw. beanspruchte Erfindung auf Neuheit beurteilen, so ist zu bestimmen, ob die Erfindung zum Stand der Technik gehört. Spätestens mit ihrer Veröffentlichung ist eine Erfindung nicht mehr neu.

A reicht am 5.1.2009 eine Patentanmeldung für die Substanz Z ein. Da A die Substanz Z am 20.1.2009 verkauft, wird sie an diesem Tag zum Stand der Technik. Die in der Patentanmeldung beanspruchte Erfindung gehört nach dem Verkauf zum Stand der Technik und ist somit nicht mehr neu. Selbst wenn A die Substanz Z nicht verkauft, würde die Substanz Z durch die Veröffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach dem Anmeldetag zum Stand der Technik werden.

Die in der Anmeldung offenbarte Erfindung wird in den hier gezeigten Fällen während des Anmeldeverfahrens veröffentlicht und gehört bereits noch vor ihrer Erteilung zum Stand der Technik. Um eine sachgerechte Beurteilung der Erfindung zu ermöglichen, werden als Stand der Technik nur diejenigen Veröffentlichungen herangezogen, die vor dem Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht waren. Der maßgebliche Tag an dem der Stand der Technik als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung der Erfindung herangezogen wird, ist grundsätzlich der Anmeldetag der jeweiligen Patentanmeldung. Jede Veröffentlichung, die vor dem Anmeldetag einer Patentanmeldung bekannt geworden ist, zählt somit zum Stand der Technik für diese Patentanmeldung. Veröffentlichungen, die am Anmeldetag oder danach stattfinden, sind für die Anmeldung ohne Bedeutung.

A reicht am 5. Oktober eine Patentanmeldung ein und beginnt eine Woche später am 12. Oktober mit dem Verkauf von patentgeschützten Waren. Dieser Verkauf stellt zwar eine Veröffentlichung dar und ist neuheitsschädlich für eine Patentanmeldung, die nach dem Verkauf eingereicht wird. Für die am 5. Oktober eingereichte Patentanmeldung ist der Verkauf am 12. Oktober jedoch nicht Stand der Technik.

Nach der Einreichung der Patentanmeldung kann somit unmittelbar mit dem Verkauf begonnen werden, ohne dass die Patentanmeldung hierdurch Schaden nehmen würde. Auf eine allfällige Patenterteilung braucht folglich nicht gewartet werden.

Eine solche Beurteilung schafft insofern einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit, als dem Patentanmelder nur diejenigen bekannten Gegenstände als Stand der Technik entgegen gehalten werden können, die ihm am Tag vor der Einreichung theoretisch hätten bekannt sein können.

Umgekehrt kann auch kein Gegenstand von einem Patent betroffen sein, das nach dessen Verkauf eingereicht wurde. Veröffentlicht eine Person ihre Erfindung ohne konkret ein Patent für diese Anmeldung zu beantragen, so ist sichergestellt, dass niemand, der die Veröffentlichung als

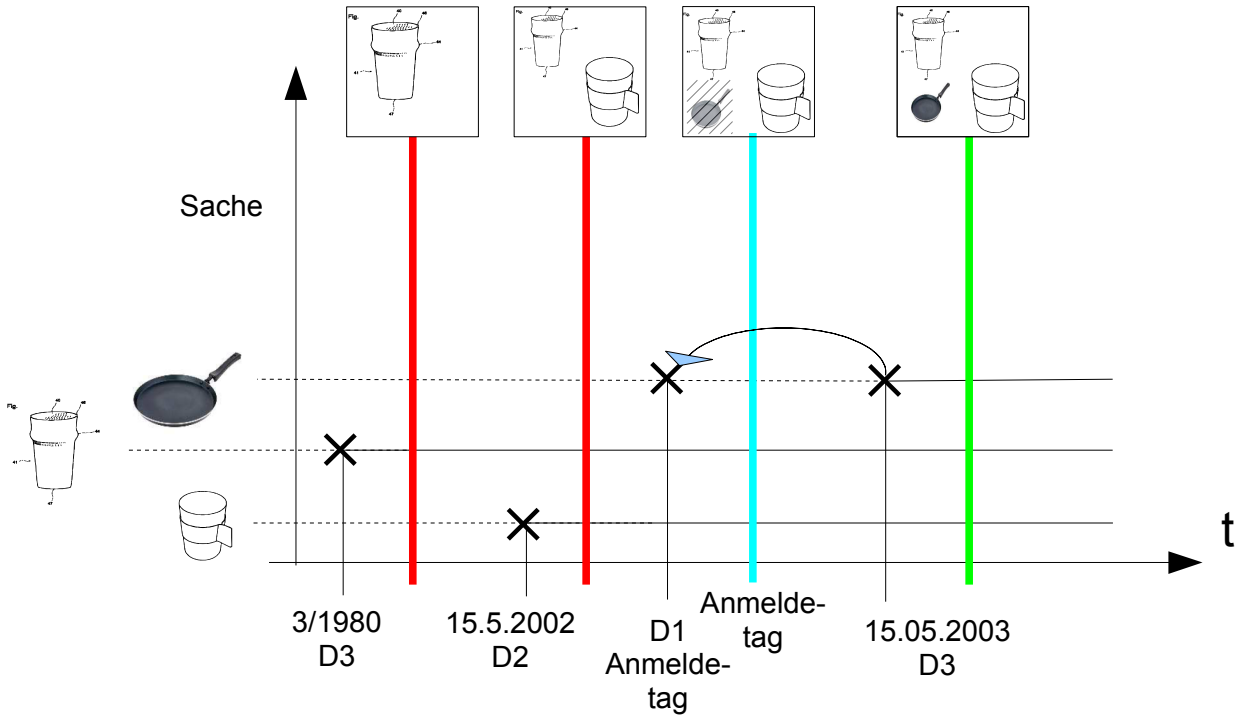


Abbildung 15: Stand der Technik

Grundlage für eine spätere Patentanmeldung heranzieht und selbst ein Patent hierfür erhält. Die Veröffentlichung bietet somit eine gewisse Sperrwirkung für die Patentierung durch Dritte – aber auch für den Erfinder selbst.

A hat eine Erfindung gemacht. Da er weder die Zeit noch das Geld hat, eine Patentanmeldung einzureichen und er verhindern will, dass andere seine Erfindung patentieren, veröffentlicht er den Gegenstand seiner Erfindung in einem Journal und verkauft nachweislich einige Ausführungsformen seiner Erfindung.

B, der die Veröffentlichung des A liest (Var: der die Erfindung unabhängig von A macht), reicht nach der Veröffentlichung des A eine Patentanmeldung für dieselbe Erfindung ein. Unabhängig davon, ob B von der Erfindung des A wusste, kann für die von B eingereichte Anmeldung kein Patent erteilt werden. Hätte A hingegen seine Erfindung nicht veröffentlicht, so wäre er für den Fall, dass B die Erfindung unabhängig von ihm gemacht hat, eventuell durch das Patent des B behindert.

Der Gegenstand einer Anmeldung, der am Anmeldetag selbst veröffentlicht wird, zählt noch nicht zum Stand der Technik. Es ist daher am selben Tag noch möglich, eine bereits erfolgte unbeabsichtigte Veröffentlichung rechtzeitig zu sanieren und Patentschutz zu erlangen, wenn man am selben Tag noch eine Patentanmeldung einreicht. Hierbei kann sich allerdings auch ein nicht zu unterschätzendes Problem ergeben:

A hat eine Erfindung gemacht und präsentiert diese auf einer Messe. Nachdem er dies bemerkt hat, reicht er noch am selben Tag eine Patentanmeldung für seine Erfindung ein. Da der Gegenstand am selben Tag veröffentlicht wurde, an dem die Patentanmeldung eingereicht wurde, ist dieser nicht Stand der Technik für diese Anmeldung.

B, der die Erfindung auf der Messe gesehen hat, kommt – durch die Erfindung des A angespornt – auf eine neue Idee, die sich nur unwesentlich von der Idee des A unterscheidet und auch den veröffentlichten Gegenstand umfasst. Auch dieser Patentanmeldung steht die Veröffentlichung durch A nicht entgegen, B könnte allenfalls ein Patent erhalten, das auch gegen A eingesetzt werden könnte.

Aus diesem Grund ist es insgesamt empfehlenswert, die Erfindung erst am Tag nach der Anmeldung zu veröffentlichen.

2.2.2 Bestimmung des Standes der Technik

Als Beispiel für die Prüfung der Neuheit und das bereits aus Abschnitt 1.3 bekannte Trinkbecher-Patent (Anhang 9.2) verwendet.

In den Anhängen 9.2.2 bis 9.2.4 finden sich drei Dokumente – im Folgenden als D1, D2 und D3 bezeichnet – die eventuell die Neuheit der dargestellten Patentansprüche infrage stellen könnten. Für sämtliche Dokumente D1, D2, D3 stellt sich zunächst die Frage, ob diese überhaupt zum Stand der Technik für das jeweilige Patent gehören. Wie in Abschnitt 2.2.1 erörtert, ist der maßgebliche Tag der Erfindung, d.h. derjenige Tag ab dem Veröffentlichungen nicht mehr zum Stand der Technik gehören, der Anmeldetag der Erfindung.

In diesem Fall ist dies der 17.03.2003. Somit ist festzustellen, ob die Dokumente D1, D2 und D3 vor diesem Tag veröffentlicht wurden (siehe Abbildung 15).

Das erste Dokument D1 ist eine Patentveröffentlichung einer Europäischen Patentanmeldung und wurde nach dem Anmeldetag, am 15.05.2003 veröffentlicht. Da es sich bei der zu prüfenden Patentanmeldung um eine europäische Patentanmeldung handelt und Europäische Patentanmeldungen grundsätzlich als ältere Rechte, siehe Abschnitt 2.1.6, für andere europäisch Patentanmeldungen infrage kommen, könnte es sich bei dem veröffentlichten Schutzrecht um ein älteres Recht handelt. Der Anmeldetag der Europäischen Patentanmeldung liegt am 15.11.2001 und somit vor dem Anmeldetag der zu prüfenden Patentanmeldung, D1 ist somit ein älteres Recht gegenüber der zu prüfenden Erfindung.

Bei Dokument D2 handelt es sich um eine Veröffentlichung einer internationalen Patentanmeldung, auf deren Deckblatt eine Vielzahl unterschiedlicher Daten angegeben ist. Dem Deckblatt ist zu entnehmen, dass die Patentanmeldung am 15.05.2002 veröffentlicht wurde. Da der Veröffentlichungstag vor dem Anmeldetag des zu prüfenden Patents liegt, gehören die im Dokument D2 beschriebenen Gegenstände zum Stand der Technik.

Auf dem Dokument D3 findet sich der Eintrag 3/1980. Wenngleich ein genauer Veröffentlichungstag fehlt, ist eine Veröffentlichung im Jahr 1980 jedenfalls vor dem Anmeldetag, dem 17.03.2003 anzunehmen. Dennoch

bleibt bei der Zuordnung zum Stand der Technik Vorsicht geboten: Auch wenn bei normalen Veröffentlichungen in Journalen angenommen wird, dass die Veröffentlichung richtig angegeben ist, so kann der Patentinhaber das Gegenteil beweisen und zB nachweisen, dass dieses konkrete Journal erst viel später veröffentlicht wurde. Da im vorliegenden Fall hierfür jedoch keine Nachweise vorliegen, wird grundsätzlich (sofern keine Zweifel bestehen) angenommen, dass die angegebenen Daten korrekt sind, sodass die im Dokument D3 beschriebenen Gegenstände zum Stand der Technik gezählt werden.

Somit gehören sämtliche in den Dokumenten D1, D2 und D3 genannten Gegenstände zum Stand der Technik.

2.2.3 Die Beurteilung einer Erfindung auf Neuheit

Durch Formulierung der Patentansprüche legt der Anmelder seine Erfindung objektivierbar mit Worten fest und stellt somit Kriterien auf, die ein Gegenstand aufweisen muss, damit er unter die Erfindung fällt. Eine Erfindung umfasst nicht bloß eine einzige Ausführungsform sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausführungsformen. (Abschnitt 1.3.2)

Während im Stand der Technik typischerweise einzelne konkrete Gegenstände veröffentlicht sind, werden Erfindungen im Rahmen einer Patentanmeldung durch Patentansprüche, d.h. Werte, formalisiert bzw. „in Worte gegossen“. Es stellt sich nunmehr die Frage, wie ein Vergleich zwischen einem einzelnen vorveröffentlichten Gegenstand und den Patentanspruch als eine Menge von Gegenständen durchzuführen ist.

Die Antwort darauf lautet: Keine einzige, der Erfindung zugehörige Ausführungsform darf aus dem Stand der Technik bekannt sein, damit die Erfindung neu ist. Wurde vor dem maßgeblichen Tag (Anmeldetag) eine Ausführungsform veröffentlicht, die dem Wortlaut der Erfindung (des Patentanspruchs) entspricht, so gehört diese Erfindung zum Stand der Technik und kann nicht patentiert werden.

Dieses Erfordernis erscheint auf den ersten Blick streng. Schließlich hat der Erfinder möglicherweise tatsächlich eine neue Erfindung gemacht und den Patentanspruch zu allgemein formuliert. Dem muss jedoch entgegen gehalten werden, dass die Erfindung dem Erfinder auch ein Monopolrecht für den gesamten Patentanspruch einräumt. Derjenige, dem eine unter die Erfindung fallende Ausführungsform bereits vor dem Anmeldetag aus öffentlicher Quelle bekannt war, soll durch eine spätere Anmeldung an der weiteren Verwendung der Erfindung nicht gehindert werden dürfen.

2.2.4 Gemeinsamkeiten der Prüfung auf Neuheit und Patentverletzung

Vergleicht man die Prüfung auf Neuheit und die Prüfung auf Patentverletzung, so kann man doch einige Parallelen finden. Bei beiden Prüfungsschritten wird der jeweilige Patentanspruch in seine einzelnen Anspruchsmerkmale gegliedert. Ein Gegenstand, sei es der potentielle Verletzungsgegenstand bei der Frage der Patentverletzung oder der aus dem Stand der Technik

bekannte Gegenstand bei der Frage der Neuheit, wird darauf untersucht, ob er die einzelnen Anspruchsmerkmale aufweist oder nicht. Weist er alle Anspruchsmerkmale auf, so wird er als der Erfindung zugehörig betrachtet. Wird ein vorveröffentlichter Gegenstand als der Erfindung zugehörig angesehen, so ist die Erfindung nicht neu. Gehört hingegen ein von einem nicht berechtigten Person hergestellter Gegenstand zur Erfindung, so handelt es sich hierbei grundsätzlich um einen patentverletzenden Gegenstand.

Hierdurch ergeben sich einige interessante Konsequenzen für den Fall, in dem ein potentiell wegen Patentverletzung Beklagter einwendet, er habe den Gegenstand bereits vor dem Anmeldetag des Patents verkauft.

A verkauft Produkte. Nach dem Verkaufsstart reicht B eine Patentanmeldung AT1 ein und erhält ein Patent, dessen Anspruch 1 eventuell das Produkt des A betrifft. B versucht nunmehr gegen den Verkauf der Produkte des A vorzugehen, der diese in unveränderter Form herstellt.

Für den Fall, dass der von A hergestellte Gegenstand unter das Patent AT1, d.h. unter den unabhängigen Patentanspruch 1, fällt, ist das Patent nicht neu und daher nichtig, da der vorveröffentlichte Gegenstand unter das Patent fällt.

Kann der von A hergestellte Gegenstand im umgekehrten Fall jedoch nicht unter das Patent AT1 subsumiert werden, so ist das Patent AT1 zwar neu, der Gegenstand verwirklicht allerdings auch das Patent nicht. In beiden Fällen kann das Patent AT1 nicht gegen A durchgesetzt werden, wenn dieser seine Produkte in unveränderter Form weitervertreibt.

Diese Konsequenz erscheint auch sachgerecht, schließlich sollen durch die Erteilung eines Patents gerade keine bereits im Verkauf befindlichen Produkte nachträglich zu Verletzungsgegenständen eines jüngeren Patents werden.

2.2.5 Abhängige Patentansprüche

Der Anmelder ist in seinem unabhängigen Patentanspruch bestrebt, einen möglichst weiten Schutzbereich für seine Erfindung zu erhalten. Durch eine möglichst weite Abstraktion soll die Menge der dem Patentanspruch zu unterstellenden Gegenstände sehr weit gezogen werden, schließlich soll das Patent nicht durch minimale Abänderungen umgangen werden können.

Würde der Anmelder jedoch ausschließlich den weitestmöglichen Patentanspruch begehren, ohne konkrete und für ihn nützliche Verbesserungen oder zusätzliche Merkmale preiszugeben, so bestünde die Gefahr – zB wegen fehlender Patentierbarkeit – überhaupt keine patentierbare Erfindung offenbart zu haben. Hinzu kommt, dass dem Anmelder der volle Stand der Technik nicht bekannt ist und auch während des Prüfungsverfahrens nur teilweise bekannt wird und somit eine abschließende Beurteilung des möglichen Schutzbereichs vor der Einreichung des Patentanspruchs nicht möglich ist.

Eine weitere Einschränkung der Handlungsfreiheit des Anmelders ist dadurch gegeben, dass er

während des Verfahrens seiner Erfindung nicht beliebig neue Merkmale hinzufügen oder Merkmale streichen kann. Der Anmelder hat durch die Einreichung seiner Anmeldung am Anmeldetag für die darin enthaltene Offenbarung ein Datum erhalten. Neue Merkmale, die nach der Anmeldung hinzukommen würden, würden somit eine Rückdatierung erfahren. Neue Merkmale dürfen jedoch später nicht mehr in die Patentanmeldung, insbesondere nicht in die Patentansprüche, aufgenommen werden. Vielmehr können während des Verfahrens nur diejenigen Merkmale verwendet werden, die bereits in der ursprünglichen Anmeldung enthalten waren. Zu den Konsequenzen siehe Abschnitte 4.5.1 und7.2.4.

Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich die Notwendigkeit, mehrere Schutzbegehren zu formulieren. Der Anmelder begehrt in erster Linie die Erteilung eines möglichst weit gefassten Patentanspruchs mit wenigen, sehr abstrakten Merkmalen. Ein solcher Patentanspruch, auch als unabhängiger Patentanspruch bezeichnet, läuft leicht Gefahr, auch Gegenstände zu enthalten, die bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Durch die Formulierung eines abhängigen, enger gefassten, Patentanspruchs schafft sich der Anmelder die Möglichkeit, einen enger gefassten Patentanspruch parallel zu verfolgen. Für den Fall, dass der weit gefasste Patentanspruch nicht neu sein sollte, kann der Anmelder auf den enger gefassten Anspruch zurückzugreifen, um die Neuheit herzustellen.

Dieser abhängige Patentanspruch umfasst stets weniger Gegenstände als derjenige Anspruch, auf den er bezogen ist. Der Schutzbereich des abhängigen Patentanspruchs stellt eine Teilmenge des Schutzbereichs des unabhängigen Patentanspruchs dar. Jede Ausführungsform, die unter den abhängigen Patentanspruch fällt, fällt auch unter den unabhängigen Patentanspruch und weist auch alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs auf.

2.2.6 Prüfung der Neuheit

Wieder zurück zum „Trinkbecher“-Patent: Ausgehend von der dem Stand der Technik zugehörigen Veröffentlichung D1 wird nunmehr untersucht, ob die veröffentlichten Gegenstände unter die Patentansprüche fallen. Hierbei ist zu untersuchen, ob der jeweilige vorveröffentlichte Gegenstand unter einen oder mehrere der Patentansprüche fällt. Ist dies der Fall, so ist der jeweilige Patentanspruch nicht neu.

Wie auch bei der Beurteilung einer Patentverletzung wird untersucht, ob der (hier: vorveröffentlichte) Gegenstand sämtliche Merkmale des jeweiligen Patentanspruchs aufweist. Um dies zu prüfen, empfiehlt es sich, den jeweiligen Gegenstand und den Patentanspruch jeweils Merkmal für Merkmal gegenüber zu stellen. Die Überprüfung, ob ein Gegenstand die Merkmale der Patentansprüche erfüllt, wird auch als Subsumtion bezeichnet.

Für die weiteren Betrachtungen wird die bereits bekannte Merkmalsgliederung verwendet:

1. Behälter (12) für heiße Flüssigkeiten, | umfassend einen kreisförmigen Boden (14), | eine dünne Wand

(18) | mit einem kreisförmigen Rand (15) an einem offenen Ende des Behälters und | einer Griffläche, die gegenüber der Wand (18) wärmeisoliert ist.

Um die Ergebnisse der Subsumtion nachvollziehbar zu machen, empfiehlt es sich bei schriftlichen Dokumenten, diejenigen Stellen im Dokument anzugeben, in denen die jeweiligen Merkmale ausdrücklich beschrieben bzw. genannt sind. Sofern Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten bestehen, lohnt es sich, diese anzugeben und allenfalls auch verwendete Bezugszeichen in der Beschreibung zu verwenden:

Patentanspruch 3 ist abhängig von Patentanspruch 2. Eine eingehendere Prüfung der Merkmale dieses Patentanspruchs erübrigt sich bereits deshalb, weil schon das Merkmal „Behälter nach Anspruch 2“ nicht erfüllt ist. Die Merkmale des Patentanspruchs 2 sind gerade nicht erfüllt. Darüber hinaus wäre wohl auch das Merkmal „Trinkbecher“ nicht erfüllt.

Vergleicht man den in D1 offenbarten Gegenstand mit Patentanspruch 4, so stellt sich zunächst die Frage, welcher Teil von D1 überhaupt für den Vergleich herangezogen werden soll, schließlich ist eine Pfanne jedenfalls keine Manschette. Will man die Wand der Pfanne als Manschette betrachten, so kommt man alsbald zu unsinnigen Ergebnissen. Aus der Betrachtung des Patentanspruchs 2 wissen wir jedoch, dass das Element aus isolierendem Material 22 eine Manschettenform aufweist. Ein solches Element geht neben der Pfanne als Gesamtkonstruktion ebenfalls aus D1 hervor.

2.2.7 Betrachtung als Menge

Während bislang nur Merkmale miteinander verglichen wurden, hilft die Betrachtung der Menge, einzelne Gegenstände in der Menge der Patentansprüche zu visualisieren. In Abbildung 16 werden die einzelnen veröffentlichten Gegenstände sowie die Patentansprüche dargestellt.

Das Dokument D1 offenbart eine Pfanne P und eine Manschette M, das Dokument D2 einen Trinkbecher T1 und das Dokument D3 einen Trinkbecher T2.

Die aus D1 bekannte Pfanne P fällt unter den Patentanspruch 1, die aus D1 bekannte Manschette fällt unter den Patentanspruch 4. Der aus D3 bekannte Trinkbecher T2 fällt unter den Patentanspruch 1, der aus D2 bekannte Trinkbecher T1 fällt nicht unter den Patentanspruch 1, somit auch nicht unter die von diesem abhängigen Patentansprüche 2 und 3.

Der strichliert dargestellte Patentanspruch ist somit im Lichte der Veröffentlichungen D1 und D3 nicht neu, da die in diesen Veröffentlichungen offenbarten Gegenstände M, P, T2 jeweils unter diese Patentansprüche fallen. Die mit durchzogenen Linien dargestellten Patentansprüche sind neu.

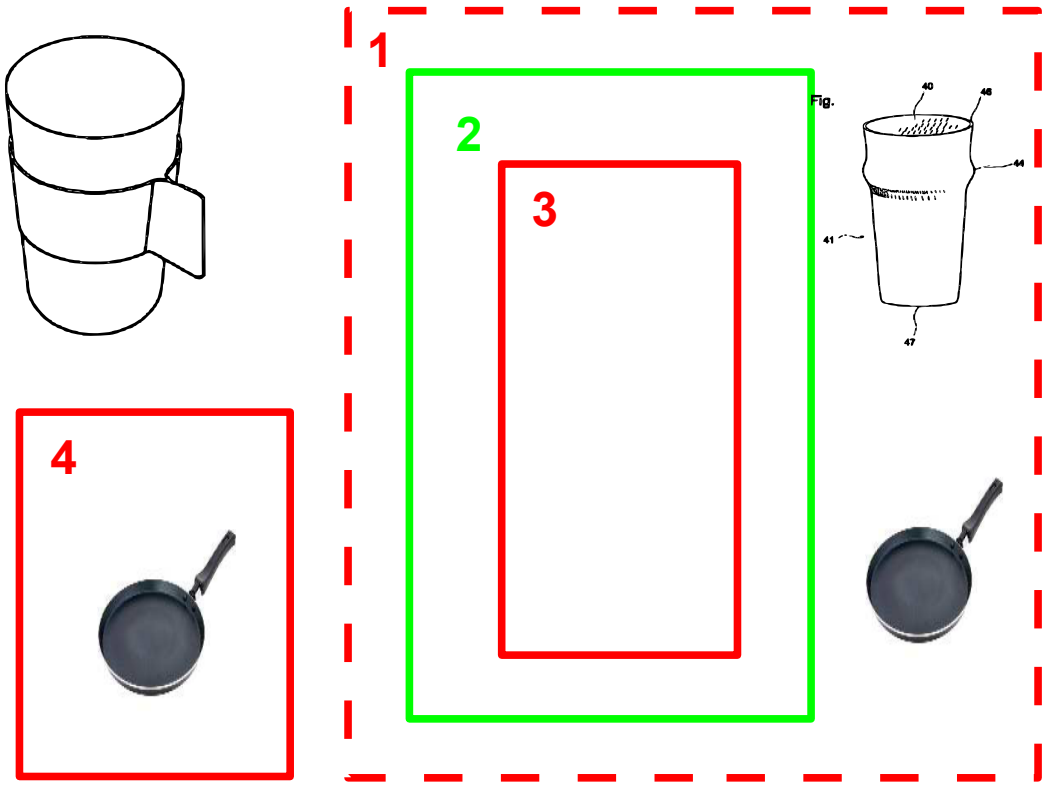


Abbildung 16: Betrachtung als Menge

2.2.8 Behandlung im Verfahren

Spricht man davon, dass eine Erfindung neu ist oder auf erfinderischer Tätigkeit beruht, so ist dies stets nur ein Zwischenfazit und bedeutet nicht mehr als: „Es konnte kein passender Stand der Technik aufgefunden werden, der die Erfindung vorwegnimmt oder nahelegt“. Sinnvollerweise spricht man auch nicht davon, dass die Erfindung absolut neu ist oder auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sondern bloß, dass die Erfindung neu und erfinderisch gegenüber bestimmten Vorveröffentlichungen ist.

Einem Anmelder oder Patentinhaber kann somit niemals der Nachweis zugemutet werden, dass seine Erfindung neu ist, vielmehr ist es stets die Aufgabe des Patentamts oder eines Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren nachzuweisen, dass die Erfindung zum Stand der Technik gehört, also nicht neu oder erfinderisch ist.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Neuheit einer Erfindung nicht nachweisbar ist, sondern stets nur die mangelnde Neuheit.

2.2.9 Zusammenfassung

Damit ein Prüfer des Patentamts oder eine vom Patent betroffene Person die fehlende Neuheit eines Patentanspruchs nachweist, ist zweierlei zu zeigen, nämlich einerseits, dass ein Gegenstand vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung bzw. des Patents veröffentlicht wurde und andererseits, dass der Gegenstand vom Wortlaut des Patentanspruchs erfasst ist. Für den Anmelder bzw. Patentinhaber reicht es hingegen aus, wenn er zeigt, dass der betreffende Gegenstand entweder

nicht vor dem maßgeblichen Tag des Patentes bzw. der Anmeldung veröffentlicht wurde oder andererseits nicht unter den Patentanspruch fällt.

Abhängige Patentansprüche bieten dem Anmelder/Patentinhaber die Möglichkeit, unabhängige Patentansprüche möglichst weit zu formulieren. Sollte sich ein so aufgestellte unabhängige Patentanspruch nachträglich als nicht neu erweisen, so kann der Anmelder auf einen abhängigen Patentanspruch mit zusätzlichen Merkmalen zurückgreifen, der eine Teilmenge der vom ursprünglichen Patentanspruch umfassten Gegenstände schützt. Durch Aufnahme dieser Merkmale des abhängigen Anspruchs in den unabhängigen Patentanspruch (siehe Abschnitt 7.2) kann ein Patentanspruch formuliert werden, der keinen bekannten Stand der Technik erfasst und somit neu ist.

2.3 Erfinderische Tätigkeit

Begriffe wie "Erfinderische Tätigkeit", "Erfindungshöhe" und "(Nicht-)Naheliegen" sind im wesentlichen Synonyme und werden in der Literatur und Judikatur vermischt. Mitunter tauchen auch andere Wortschöpfungen wie "Erfindungseigenschaft" auf. Für Gebrauchsmuster wird im Gesetz der abweichende aber in der Bedeutung identische Begriff des "Erfinderischen Schritts" verwendet.

Die Neuheit eines Patentanspruchs kann durch Aufnahme eines Merkmals oder Beschränkung auf einen abhängigen Patentanspruch oft sehr leicht erreicht werden. Problematisch ist hierbei, dass es sich vom Stand der Technik scheinbar trivialen Merkmal unterscheidet. So kann ein Patentanspruch erstellt werden, der den Stand der Technik gerade umfasst.

Um dem Patentinhaber eine Beschränkung auf unbekanntes aber triviales Merkmale nicht allzu einfach zu machen, werden Ansprüche trotz Neuheit auch dann nicht als patentierbar angesehen, wenn sie sich für einen Fachmann auf naheliegende Art und Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Einer solchen Erfindung, die sich für einen Fachmann auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik ergibt, fehlt es an erfinderischer Tätigkeit. Ob eine Erfindung nun – ausgehend von einem bestimmten Stand der Technik – naheliegend ist oder nicht, ist in der Praxis ein sehr häufiger Streitpunkt. Gerichtliche oder behördlichen Entscheidungen über das Naheliegen der Erfindung können oft nur schwer abgeschätzt werden und hängen oft sehr stark mit der unterschiedlichen Beurteilung von technischen Sachverhalten zusammen.

Anhand des bereits bekannten „Trinkbechers“-Patentes wir die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit näher dargestellt. Dieses Beispiel (Anhang 9.2) zeigt die vom Europäischen Patentamt entwickelte Systematik des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes (Problem Solution Approach) und bietet ein logisches Gerüst zur Beurteilung des Naheliegens bzw. der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung bietet.

Bereits im vorigen Abschnitt mutete es eigenartig an, dass Patentanspruch 2 patentierbar sein solle,

schließlich offenbarten bereits die beiden Dokumente D2 und D3 gemeinsam sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 2. Wenn auch keines der Dokumente D1 und D2 für sich alleine alle Merkmale offenbart hat, so war aus einer Kombination von D2 und D3 die Erfindung – untechnisch gesprochen – offensichtlich.

Ziel des vorliegenden Abschnitts wird es sein, für das „Gefühl der Offensichtlichkeit“ der Erfindung in eine objektivierbare und schlüssige Argumentation zu finden. Am Ende dieses Abschnitts soll gezeigt werden, welche Argumente ein vom Patent betroffener Hersteller von Trinkbechern für das Naheliegen dieses Patentanspruchs vorbringen könnte.

2.3.1 Verwendbarer Stand der Technik

Während bei der Beurteilung der Neuheit sowohl Vorveröffentlichungen (siehe Abschnitt 2.1) als auch ältere Rechte (siehe Abschnitt 2.1.6) infrage kommen, dürfen ältere Rechte bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Die Veröffentlichung D1, die die Neuheit der Patentansprüche 1 und 4 zerstört hat, kann somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht verwendet werden. Gegen die übrig gebliebenen Patentansprüche 2 und 3 können somit lediglich die Dokumente D2 und D3 verwendet werden.

2.3.2 Nächstkommender Stand der Technik

In einem ersten Schritt, wird bei der Beurteilung des Naheliegens derjenige aus dem Stand der Technik bekannte Gegenstand gesucht, der der Erfindung bzw. dem Patentanspruch am nächsten kommt.

Da D1 als älteres Recht nicht weiter beachtet wird, kommen im vorliegenden Fall lediglich die in D2 und D3 offenbarten Trinkbecher als nächstkommender Stand der Technik in Frage.

Als nächstkommend wird ein Dokument dann bezeichnet, wenn es einer auf dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Person (Fachmann), am Anmeldetag als bester Ausgangspunkt zum Erreichen der Erfindung gedient hätte. Bei der Suche nach dem nächstkommenden Stand der Technik blickt man zurück und wählt in Anbetracht der Erfindung einen Stand der Technik aus, von dem aus man retrospektiv am Besten zur Erfindung gekommen wäre.

Dieser Punkt kann mitunter strittig sein und beeinflusst in manchen Fällen die Beurteilung des Naheliegens wesentlich. Bei der Auswahl des nächstkommenden Standes der Technik können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden, wobei in erster Linie nach vorveröffentlichten Gegenständen gesucht wird, die denselben allgemeinen technischen Zweck haben wie die Erfindung.

Der allgemeine technische Zweck der Erfindung des Patentanspruchs 1 liegt in der Aufbewahrung von heißen Flüssigkeiten. Dies kommt einerseits durch die Formulierung des Patentanspruchs 1 hervor, andererseits wird stets von Behältern zur Aufbewahrung heißer Flüssigkeiten gesprochen. Während D3 in einer möglichen Ausführungsvariante ausdrücklich die Aufbewahrung heißer Flüssigkeiten bietet, behandelt D2 lediglich die Behälter für Flüssigkeiten. Darüber hinaus verbirgt sich in D2 der Hinweis, dass der

Trinkbecher für Getränke mit höheren Temperaturen ungeeignet sei, da die zur Befestigung verwendete Wachsschicht bei hohen Temperaturen schmilzt.

Will ein Fachmann zur Erfindung des Patentanspruchs 1 gelangen, so würde er eher von D3 als von D2 ausgehen, sodass für die folgenden Betrachtungen lediglich D3 als Ausgangspunkt gewählt wird.

2.3.3 Der Unterschied zum Stand der Technik

Damit eine Erfindung eine erfinderische Tätigkeit aufweist, muss sie sich zunächst in zumindest einem Merkmal vom Stand der Technik unterscheiden. Dieses Erfordernis ist jedenfalls erfüllt, schließlich fordert bereits das Kriterium der Neuheit, dass es keine Veröffentlichung aus dem Stand der Technik gibt, die unter die Erfindung fällt, d.h. dass sämtliche Merkmale in einer Veröffentlichung verwirklicht sind.

2.3.4 Unterschiede zum nächstkommenden Stand der Technik

Um zu beurteilen, ob eine Erfindung aus dem Stand der Technik nahegelegt ist, werden zunächst die Unterschiede zwischen der Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik betrachtet.

Wie bereits festgestellt, unterscheidet sich der Patentanspruch 2 vom nächstkommenden Stand der Technik D3 dadurch, dass in D3 eine Manschette überhaupt nicht erwähnt ist.

2.3.5 Technischer Effekt

Weiters ist es erforderlich, dass sich aus dem Merkmal, in welchem der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung ist, ein technischer Vorteil ergibt.

Im Dokument D3 wird in Absatz [0006] als nachteilig angesehen, dass der Behälter mit integriertem und isoliertem Griff mit größerer Sorgfalt behandelt werden muss. Die Verwendung der Manschette hat demgegenüber den wesentlichen Vorteil, dass eine robuste Griffläche bei Bedarf geschaffen werden kann und jederzeit kurz vor dem Gebrauch angebracht werden kann. (siehe auch die Patentschrift, Absatz [0007], Zeilen 3 f)

Dieser durch die Erfindung gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik erzielte Vorteil wird zumeist als technischer Effekt der Erfindung bezeichnet.

Der technische Effekt des Unterschiedungsmerkmals des Patentanspruchs 2 gegenüber D3 liegt im vorliegenden Fall darin, dass der Becher jederzeit verbrennungsfrei und sicher gegriffen werden kann.

Sollte sich an dieser Stelle überhaupt kein technischer Effekt ergeben, d.h. gibt es keinen Vorteil der Erfindung gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik, so liegt auch keine erfinderische Tätigkeit vor und die Erfindung ist nicht patentierbar.

Aus dem Stand der Technik ist die Verwendung einer bestimmten stereochemischen Verbindung bekannt, wobei bislang nur ein razemisches Gemisch hergestellt werden konnte. Durch die Erfindung wird das L-Enantiomer mit einer Reinheit von 98% isoliert. Ein Patentanspruch ist auf das L-Enantiomer mit einer Reinheit von 98% gerichtet. Stellt sich heraus, dass das L-Enantiomer gegenüber dem Razemat keinen

technischen Effekt aufweist, so kann die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an dieser Stelle mangels technischen Effekts beendet werden. Die Erfindung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Es reicht jedoch aus, dass die Erfindung in lediglich einer einzigen Eigenschaft, beispielsweise in der Verträglichkeit von Medikamenten, besser ist als der Stand der Technik. Selbst wenn die Erfindung hinsichtlich anderer Eigenschaften stets schlechter ist als der Stand der Technik, so kann die Verbesserung einer einzigen Eigenschaft bereits als technischer Effekt angesehen werden.

In einigen Fällen, insbesondere bei computerimplementierten Erfindungen, kann der Fall eintreten, dass der Unterschied zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik in einem als nicht technisch angesehenen Merkmal liegt. Solche Konstellationen werden im Abschnitt 3.1 näher diskutiert.

2.3.6 Technische Aufgabe

Nachdem die Unterschiede zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik ermittelt wurden und auch der sich hieraus ergebende technische Effekt bekannt wurde, soll untersucht werden, ob es für den Fachmann zum Anmeldezeitpunkt möglich war, ausgehend vom Stand der Technik auf naheliegende Weise zur Erfindung zu gelangen. Hierfür wird dem Fachmann eine technische Aufgabe gestellt.

Die an den Fachmann zu stellende technische Aufgabe lautet stets: „Verbessere den (nächstkommenden) Stand der Technik, und erziele hierbei den zuvor festgestellten technischen Effekt“.

Im vorliegenden Fall, wird dem Fachmann die Aufgabe gestellt, ausgehend von D3 einen Trinkbecher zu schaffen, der sicher und verbrennungsfrei gegriffen werden kann.

Kann der Fachmann die technische Aufgabe lösen und gelangt er auf diese Art zur Erfindung, so ist die zu prüfende Erfindung naheliegend. Andernfalls ist die Erfindung nicht naheliegend, d.h. sie beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.3.7 Kombination mehrerer Veröffentlichungen

Will der Fachmann die ihm gestellte Aufgabe lösen, so ist ihm das in den seltensten Fällen alleine aus dem nächstkommenden Stand der Technik heraus möglich, da dieser die fehlenden Merkmale gerade nicht enthält. Der Fachmann wird sich bei anderen Veröffentlichungen nach den fehlenden Merkmalen umsehen müssen.

Bei der Prüfung der Neuheit wurde bereits festgestellt (siehe Abschnitt 2.2), dass sämtliche fehlenden Merkmale im Dokument D2 enthalten sind.

Doch alleine dadurch, dass sämtliche Merkmale der Erfindung in unterschiedlichen Druckschriften offenbart sind und es dem Fachmann somit möglich war, zur Erfindung zu gelangen, schließt das

das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit noch nicht aus. Es muss vielmehr noch gezeigt werden, dass der Fachmann die Aufgabe auch gelöst hätte und somit zur Erfindung gelangt wäre.

Es ist klar, dass die Beurteilung dieses Punkts sehr stark davon abhängt, wie viel Intelligenz, Kombinationsgabe und Fleiß man dem Fachmann „zutraut“. Der Patentinhaber oder Anmelder wird dem Fachmann naturgemäß nur geringe Fähigkeiten zuweisen, um so die Leistungen des Erfinders in ein gutes Licht zu rücken. Jemand, der von einem Patent betroffen ist und dessen Widerruf oder Nichtigerklärung anstrebt, wird dem Fachmann jedoch größere Fähigkeiten zuweisen, um zu erreichen, dass die Erfindung als „für den Fachmann naheliegend“ angesehen wird.

Insgesamt ist zu bemerken, dass der Fachmann nicht die Fähigkeiten des Erfinders haben kann, da in diesem Fall jede Erfindung naheliegend erscheint – sonst hätte ja auch der Erfindung nicht zur Erfindung gelangen können. In den meisten Fällen sehen die Patentämter den Fachmann als beeindruckend unbegabt an, sodass mitunter kleine Verbesserungen, die von wirklichen „Fachleuten“ als trivial angesehen werden, durchaus erfinderische Tätigkeit aufweisen können.

Vielfach wird auch argumentiert, der Fachmann kenne den gesamten Stand der Technik und könne somit nicht so unbegabt sein, wie dies die Patentämter annehmen. Die Fiktion des allwissenden aber unkreativen Fachmanns ist jedoch etwas weit hergeholt und entspricht nicht der Rechtsprechung der Patentämter. Viel eher wird angenommen, dass einem – wenn auch nur mittelmäßig bis wenig begabten – Fachmann die aus dem Stand der Technik bekannten Dokumente gleichsam als Lektüre vorgelegt werden. Ein solcher von fremder Seite mit Wissen versorgter Fachmann dürfte wohl eher der Rechtsprechung entsprechen. In der Praxis der Patentbehörden hat sich herausgestellt, dass die Hürde für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht allzu hoch ist und der Fachmann mit relativ geringen Fähigkeiten ausgestattet ist.

Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass der Fachmann ein Phantasiekonstrukt bleibt, dem keine reale Person entspricht. Ziel dieser rechtlichen Fiktion ist es ausschließlich, bestimmte patentrechtliche Tatbestände, so auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen. Allzuviel hat also der patentrechtliche Fachmann mit den Fachleuten der Praxis nicht gemein.

2.3.8 Allgemeines Fachwissen

Zunächst hat der Fachmann ein allgemeines Fachwissen, das er jedenfalls bei der Lösung jeder Aufgabe mit berücksichtigt. Das allgemeine Fachwissen ergibt sich typischerweise aus facheinschlägigen oder universitären Lehrbüchern, Lexika usw. Der Fachmann berücksichtigt dieses Fachwissen ohne Einschränkungen:

Unterscheidet sich die Erfindung von den bislang bekannten Gegenständen (dem nächstkommenden Stand der Technik) ausschließlich dadurch, dass zwei Holzbretter nicht mit einer Nagelverbindung sondern mit einer Schraubverbindung verbunden werden, so liegt die technische Aufgabe darin, eine lösbare und

wiederverschießbare Verbindung herzustellen.

Der Fachmann kennt natürlich Nägel wie Schrauben (aus seinem allgemeinen Fachwissen, zB aus Lehrbüchern) und ihm ist ebenso bekannt, zur Verbindung von Holzbrettern sowohl Nägel als auch Schrauben zu verwenden. Will er eine lösbare Verbindung erreichen, so wird sie selbstverständlich Schrauben verwenden.

Eine solche Erfindung ist daher naheliegend ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik im Lichte des allgemeinen Fachwissens „bei der Befestigung von Holzbrettern Nägel durch Schrauben zu ersetzen, wenn man eine lösbare Verbindung erzielen möchte“.

Solches allgemeines Fachwissen kann an jeder Stelle eingesetzt werden und bedarf keiner besonderen Rechtfertigung.

2.3.9 Sonstiges Fachwissen

Sonstige Veröffentlichungen, die zum Stand der Technik zählen (und keine älteren Rechte sind), zieht der Fachmann jedoch nur heran, wenn es sich um verwandte Gebiete der Technik handelt. Ist eine Maßnahme aus einem Gebiet der Technik, etwa dem Werkzeugmaschinenbau, bekannt, so kann diese Maßnahme mitunter nicht auf andere technische Gebiete, zB das Bauwesen, übertragen werden. Obwohl eine Kombination der Merkmale prinzipiell möglich wäre, würde der Fachmann Wissen aus diesem Gebiet nicht in Betracht ziehen, um die Aufgabe zu lösen.

Im vorliegenden „Trinkbecher“-Beispiel besteht die Frage, ob beide Dokumente D3 und D2 miteinander kombiniert werden dürfen. Beide Dokumente betreffen Trinkbecher, der Fachmann würde sich somit sehr wohl in D2 über Verbesserungsvorschläge informieren, um die ihm gestellte Aufgabe zu lösen. Sowohl D2 als auch D3 betreffen kleine, in der Hand gehaltene Behälter ähnlicher Form, sodass der Fachmann dieses Dokument durchaus für seine Betrachtungen in Erwägung ziehen könnte. Der Fachmann würde somit D2 heranziehen.

Anschließend ist zu fragen, ob das Dokument dem Fachmann auch bei der Lösung seiner Aufgabe von Nützen sein kann. Hierfür ist es erforderlich, dass das Dokument einen entsprechenden Hinweis enthält, der den Fachmann dazu veranlasst, weiter zu lesen, da seine Aufgabe hier gelöst wird.

Aus D2 geht hervor, dass bei einem Trinkbecher die objektive Aufgabe gelöst wird, dass dieser sicher und einfach gegriffen werden kann, (siehe Absatz [0004]).

Schließlich ist es noch erforderlich, dass die Kombination nicht bloß die objektive Aufgabe löst, sondern auch zur Erfindung führt, d.h. ein Gegenstand durch die Kombination geschaffen wird, der alle Merkmale des Anspruchs aufweist, d.h. unter den Anspruch fällt.

D2 zeigt zur Lösung dieser Aufgabe einen Streifen aus wärmeisolierendem Karton (Absatz [0004]). Dieser Karton isoliert die Hand gegen die niedrige Temperatur des Getränks und das Getränk gegen die hohe Temperatur der Hand. Dadurch kann der Fachmann schließen, dass Karton insgesamt einen Schutz vor

hohen Temperaturen und eine gewisse Isolationswirkung bietet. Weiters wird gezeigt, wie die Manschette um die Außenwand eines Getränkebehälters angebracht werden kann (siehe Absatz [0003]).

Damit wird dem Fachmann der unmittelbare Hinweis gegeben, bei einem in D3 dargestellten Trinkbecher zusätzlich eine an der Außenwand des Bechers angebrachte Manschette als Karton vorzusehen, um eine isolierte und robuste Griffläche zu schaffen. Er würde daher D3 und D2 miteinander kombinieren und somit auch zur Erfindung gelangen. Die im Patentanspruch 2 dargestellte Erfindung ist somit naheliegend ausgehend von D3 in Kombination mit D2.

2.3.10 Zusammenfassung

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird ein Patentanspruch mit zwei aus dem Stand der Technik bekannten Gegenständen verglichen. Die hierbei vorzunehmenden Schritte sind im einzelnen:

- Identifikation des nächstkommenden Standes der Technik.
- Identifikation des Unterschieds zwischen dem zu prüfenden Patentanspruch und dem nächstkommenden Stand der Technik.
- Bestimmung des technischen Effekts, der sich aus dem identifizierten Unterschied ergibt.
- Formulierung der technischen Aufgabe: „Verbessere den nächstkommenden Stand der Technik, und erziele hierbei den zuvor festgestellten technischen Effekt!“
- Lösung der Aufgabe ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik durch Kombination des nächstkommenden Standes der Technik mit weiteren aus dem Stand der Technik bekannten Dokumenten und/oder Gegenständen.
- Das weitere Dokument liegt auf dem selben technisches Gebiet wie der nächstkommende Stand der Technik oder auf einem verwandten Gebiet.
- Die Möglichkeit der Kombination wird vom Fachmann vorteilhaft zur Lösung der Aufgabe erkannt.
- Eine Kombination ist prinzipiell möglich und führt nicht zu unlösbaren technischen Schwierigkeiten.
- Die Kombination löst tatsächlich die Aufgabe.
- Die Kombination führt zur Erfindung.

Auch wenn der Problem-Solution-Approach eine gewisse Systematik in die Argumentation hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit bringt, so bietet dieser Ansatz letztlich keinen sicheren Indikator sondern lässt stets immer gewisse Zweifelsfälle, die nur im konkreten Einzelfall entschieden werden können.

3. Patentierbarkeit II – Sonstige Voraussetzungen

3.1 Technizität

Das Patentrecht dient dem Schutz von technischen Erfindungen. Was unter dem Begriff der Technizität (technischer Charakter) einer Erfindung jedenfalls nicht zu verstehen ist, ist im Gesetz anhand einiger Beispiele näher definiert. Nicht technisch sind jedenfalls mathematische Methoden, physikalische Theorien und Entdeckungen, Computerprogramme, Geschäftsmethoden, ästhetische Formschöpfungen und die Wiedergabe von Information.

All diesen nicht technischen Erfindungen ist gemeinsam, dass sie überhaupt keine technischen Merkmale enthalten mit denen ein technisches Problem gelöst wird. In den folgenden Abschnitten werden einzelne Kategorien von nicht technischen Merkmalen näher dargestellt. Das Erfordernis der Technizität kann rein formal oft sehr einfach erreicht werden, indem technische und nicht technische Merkmale miteinander kombiniert werden.

Schließlich werden noch die Auswirkungen mangelnder Technizität einzelner Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit näher beleuchtet. Ein für die erfinderische Tätigkeit erforderlicher technischer Effekt (Abschnitt 2.3.5) kann nämlich durch ein nicht technisches Merkmal nicht erzielt werden. Ist dieses Merkmal nicht technisch, kann es nicht zur Abgrenzung vom Stand der Technik herangezogen werden, der Erfindung mangelt es an erfinderischer Tätigkeit.

3.1.1 Mathematische Methoden

Erfindungen, die sich ausschließlich auf mathematische Methoden beziehen, sind bereits alleine aus diesem Grund nicht patentierbar, selbst dann, wenn sie im übrigen neu und erfinderisch sein sollten. Rein mathematische Methoden sind beispielsweise das Addieren von Zahlen, bestimmte Arten zum Beweisen von Hypothesen, das numerische Integrieren und ähnliche Verfahren.

Als Beispiel für ein rein nicht technisches (und darüber hinaus nicht neues) Verfahren wird das Vorgehen beim Addieren von Dezimalzahlen als Patentanspruch dargestellt:

1. Verfahren zum Bilden der Summe von Summanden, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

a) Darstellung der Summanden durch eine Ziffernfolge im selben Zahlensystem

b) Setzen des Übertrags auf 0

c) Für alle Ziffern werden in der Reihenfolge ihrer Wertigkeit – von der Ziffer mit niedrigsten Wertigkeit beginnend die folgenden Schritte durchgeführt, nämlich

c1) Bildung der Zwischensumme mit Ziffern der jeweiligen Wertigkeit der beiden Summanden in der vorgegebenen Reihenfolge sowie des Übertrags

c2) Festlegen der Ziffer der jeweiligen Wertigkeit der Summe durch die Einerstelle der Zwischensumme

c3) Neufestlegen des Übertrags als Zehnerstelle der Zwischensumme

d) Einfügen des Übertrags an der höchstwertigen Stelle der Summe.

Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es rein gedanklich ausgeführt werden kann, ohne dass hierfür eine Interaktion mit der realen Welt erforderlich ist. Schon alleine aus diesem Grund fehlt es an einem technischen Mittel. Darüber hinaus wird mit dem dargestellten Vorgehen auch kein konkretes technisches Problem gelöst.

Gegen das Argument des fehlenden technischen Mittels lässt sich natürlich einwenden, dass das Verfahren sehr wohl auch auf einem Digitalcomputer oder sonst mit einer Rechenmaschine ausgeführt werden kann und dass zur Durchführung bestimmte technische Vorrichtungen erforderlich sind. Das Problem mit der Formulierung des vorliegenden Anspruchs ist jedoch, dass er bezüglich der Umsetzung völlig offen ist und neben der technischen Implementierung mittels eines Computers auch eine rein gedankliche Umsetzung ermöglicht.

Auch gegen das Argument, dass der vorliegende Anspruch keine Lösung für ein technisches Problem bietet, lässt sich einwenden dass es sehr viele unterschiedliche Probleme gibt, bei denen die Addition von zwei Werten von Vorteil ist. Die im Anspruch dargestellte Erfindung mag zwar für die Lösung bestimmter Probleme nützlich sein, sie ist jedoch nicht auf technische Probleme beschränkt. Der Anspruch ist nämlich derart abstrakt formuliert, dass die Bildung einer Summe auf diese Weise nicht notwendigerweise zur Lösung eines konkreten technischen Problems verwendet wird, sondern jede beliebige Verwendung offen lässt.

Ein Teil der Rechtsprechung, insbesondere das Europäische Patentamt lässt es für die Zuerkennung der Technizität ausreichen, wenn ein technisches Merkmal im Anspruchswortlaut vorhanden ist, ohne dass ein konkretes technisches Problem gelöst werden braucht. Der folgende abhängige Anspruch enthält nach dieser Definition ein technisches Merkmal, nämlich einen Computer, sodass nach dieser Auffassung Technizität besteht:

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es auf einem Digitalrechner ausgeführt wird.

Die überwiegende deutsche und österreichische Rechtsprechung erachtet diesen Patentanspruch jedoch mangels Lösung eines konkreten technischen Problems als nicht technisch, da die bloße Verwendung eines Computers zur Lösung eines abstrakten Rechenproblems nichts am Charakter des Verfahrens als mathematische Methode ändert.

3.1.2 Physikalische Theorien

Die bloße Entdeckung einer physikalischen Theorie, beispielsweise des Gravitationsgesetzes, der Maxwell-Gleichungen, der allgemeinen Relativitätstheore usw. stellt mangels Technizität keine patentfähige Erfindung dar. Diese Entdeckungen betreffen zwar die Bestimmung einzelner physikalischer Größen aufgrund von anderen bekannten Größen, die physikalische Theorie dient jedoch nicht dem Zweck, ein bestimmtes Problem zu lösen. Auch der Umstand, dass es zB mit der

Entdeckung des Elektromagnetismus möglich ist, bestimmte Vorrichtungen, zB Antennen zur Übertragung von Information über weite Strecken, zu entwerfen, ändert nichts daran, dass die Entdeckung des Elektromagnetismus für sich alleine kein Problem löst.

Demgegenüber liegt in der Anwendung einer physikalischen Theorie sehr wohl ein technisches Merkmal vor, wenn im Einzelfall bestimmte ingenieurmäßige Lösungen für bestehende technische Probleme gefunden werden.

So wurde zB ein Verfahren, bei dem die minimale Zeit für das Auftauchen eines Tauchers aus einer bestimmten Tiefe aufgrund von Sensormesswerten beim Taucher bestimmt wird, als technisches Verfahren gesehen, weil es mit technischen Mitteln (mehreren Sensoren, einer Recheneinheit und einer Anzeige) das Problem löst, den Taucher über die erforderliche Auftauchzeit zu informieren.

Ein Verfahren ist jedenfalls dann technisch, wenn es eine Computersimulation dazu verwendet , bestimmte Messwerte, die von realen Messgeräten herrühren, zu analysieren.

So weisen beispielsweise Alarmsysteme, die vor dem Verlust der strukturellen Integrität von Bauwerken warnen genau so technischen Charakter auf wie Herzschrittmacher, die mittels eines Algorithmus die Herzströme eines Patienten analysieren und im Notfall Alarm schlagen.

In beiden Fällen sind die Eingangsdaten „echte“ Messwerte, die reale physikalische Größen realisieren. Ob bei der Verarbeitung dieser Messwerte mathematische oder physikalische Methoden verwendet werden ist für die Beurteilung der Technizität der Erfindung nicht von Bedeutung.

3.1.3 Geschäftsmethoden

Geschäftsmethoden bzw. organisatorische Maßnahmen unterscheiden sich von technischen Verfahren dadurch, dass sie nicht auf naturwissenschaftlichen sondern auf organisatorischen oder vereinbarten Gesetzmäßigkeiten beruhen und diese für die Erzielung eines bestimmten Erfolgs nutzen. Als Geschäftsmethoden gelten beispielsweise bestimmte Arten, Aktien zu handeln oder bestimmte Vorschriften beim Kauf oder beim Verkauf von Gegenständen im Rahmen von Auktionen. Die Regeln, denen eine solche Auktion unterliegt, können nicht durch ein Patent geschützt werden.

Wird eine geschäftliche oder organisatorische Maßnahme durch eine technische Vorrichtung umgesetzt, liegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ein technisches Verfahren vor, während das österreichische und deutsche Patentamt zusätzlich die Lösung eines technischen Problems fordern, um Technizität zu erkennen. Die Lösung eines technischen Problems kann darin liegen, dass durch die Maßnahme ein konkreter Erfolg, zB ein rascherer Zugriff für den einzelnen Nutzer, erzielt wird. Hierbei ist jedoch zu unterscheiden, ob der raschere Zugriff durch eine Verbesserung der geschäftlichen Methode oder durch die Verbesserung des Computers erreicht wird. Ist durch die neue geschäftliche Methode eine rasche Übertragung nicht

mehr notwendig, liegt eine Verbesserung der Geschäftsmethode vor, die kein technisches Problem lösen, sondern vermeiden. Wird hingegen der für die Übertragung genutzte Computer verbessert, beispielsweise eine optimierte Komprimierung oder Verschlüsselung der Daten bei einem geschäftliches Vorgehen gefunden, liegt auch nach dieser Ansicht Technizität vor.

Welcher der beiden Ansichten man sich anschließt, kann letztlich offen bleiben. Das Europäische Patentamt erachtet verbesserte Geschäftsmethoden, die mit einem Standard-Computer umgesetzt werden, zwar als technisch, verneint idR die erfinderische Tätigkeit, da neue Geschäftsmethoden, die keine technische Aufgabe lösen, idR keinen technischen Effekt mit sich bringen.

3.1.4 Ästhetische Formschöpfungen

Eine weitere Kategorie von nicht technischen Merkmalen bilden die ästhetischen Formschöpfungen. Diese sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, und können durch eigene Schutzrechte, nämlich Muster bzw. Geschmacksmuster angemeldet werden . Sollte eine Erfindung aus rein ästhetischen Merkmalen bestehen, so fehlt es ihr, wie im folgenden Beispiel, an Technizität.

1. Form umfassend eine Kugel und einen Zylinder, wobei die Achse des Zylinders durch den Kugelmittelpunkt führt und der Radius des Zylinders halb so groß ist wie der Radius der Kugel.

2. Form nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Enden des Zylinders abgerundet sind.

Da bei einer solchen Form weder Größen, Materialien noch überhaupt irgend eine technische Wirkung zum Ausdruck kommt, ist die Erfindung nicht technisch. Würde der Gegenstand hingegen durch bestimmte Materialien oder Oberflächenfarben näher definiert, so weist ein solcher Gegenstand sicherlich technischen Charakter auf. So ist beispielsweise ein Heizkörper jedenfalls technisch unabhängig davon, ob die Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, dass die Oberfläche des Heizkörpers weiß, schwarz oder gelb gepunktet auf blauem Untergrund ist. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass nicht technische Merkmale nicht schaden, solange die Erfindung an sich zumindest ein technisches Merkmal aufweist.

3.1.5 Beurteilung der Erfinderischen Tätigkeit

Wie bereits aus Abschnitten ersichtlich, bestehen zwei unterschiedliche Ansätze für die Beurteilung der Technizität. Diese führen zwar, was die Technizität betrifft, zu unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere kann nach der Beurteilung des Europäischen Patentamts Technizität relativ leicht durch Hinzunahme eines technischen Merkmals erreicht werden, während die deutsche Rechtsprechung stets die Lösung eines technischen Problems fordert. Im Ergebnis unterscheiden sich diese beiden Ansätze jedoch nur in der Begründung, da das Europäische Patentamt die Frage der Lösung eines technischen Problems im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit prüft und bei

Fehlen einer solchen Lösung eines technischen Problems das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit verneint.

Das Europäische Patentamt hatte die Frage der Patentierbarkeit einer computerimplementierten Erfindung zu entscheiden, bei der ein neuartiges Aktionsverfahren auf einem bekanntem Computersystem abläuft.

Das Patentamt entschied zunächst, dass die Erfindung jedenfalls technischen Charakter aufweist, da das Computersystem ein reales System mit Computern und Netzwerkverbindungen darstellt.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wurde zunächst festgestellt, dass der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung in der konkreten Abwicklung des Bietvervahrens liegt. Dieser Unterschied wurde als nicht technische Geschäftsmethode angesehen. Nicht technische Merkmale werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt. Da kein Unterschied vorlag, der sich in konkreten technischen Merkmalen niederschlug, wurde die Anmeldung zurückgewiesen.

3.1.6 Zusammenfassung

Der technische Charakter von Merkmalen der Erfindung ist sowohl bei der Beurteilung des Erfordernisses des technischen Charakters selbst als auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung. Eine Erfindung ist nur dann nicht technisch, wenn sämtliche ihrer zwingenden Merkmale nicht technisch sind. Damit die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, muss sie sich auch vom Stand der Technik in zumindest einem technischen Merkmal von diesem unterscheiden. Bloße Unterschiede, zB in Geschäftsmethoden reichen nicht aus.

3.2 Ausführbarkeit

Der Anmelder hat, um Patentschutz zu erlangen, seine zuvor unbekannte geheime Erfindung zu offenbaren, wobei mit der Veröffentlichung der Anmeldung der allgemeine Wissensstand bereichert wird.

Für die Erteilung eines Patents ist es erforderlich, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart wird, dass ein Fachmann die Erfindung anhand der Beschreibung, der Zeichnungen oder der Patentansprüche ausführen kann. Zweck dieses Erfordernisses ist es, nicht bloß vom Umfang des Patentschutzes zu informieren, sondern auch, die Konkurrenz in die Lage zu versetzen, unter das Patent fallende Gegenstände herzustellen bzw. das patentgemäße Verfahren durchzuführen und Versuche zur Verbesserung und Umgehung der Erfindung zu unternehmen.

3.2.1 Nacharbeitbares Ausführungsbeispiel

Damit eine Erfindung als ausreichend offenbart gilt, reicht es in der Regel aus, dass eine einzige Möglichkeit der Ausführung (Ausführungsform) der Erfindung dargestellt wird. Bei Erfindungen mit weiten Intervallangaben – zB für die Konzentration eines Stoffs in einer Lösung – kann es erforderlich sein, mehrere Beispiele anzugeben, um klarzustellen, dass die Erfindung im gesamten Intervall ausführbar ist. Der Fachmann hält sich beim Versuch des Nacharbeitens der Erfindung an

die Beschreibung, eventuell entnimmt er die erforderlichen Merkmale auch den Patentansprüchen. Zudem steht ihm auch sein allgemeines Fachwissen zur Verfügung. Das allgemeine Fachwissen (Abschnitt 2.3.8) des Fachmanns ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und bei der Beurteilung der Ausführbarkeit dasselbe.

3.2.2 Mangelnde Ausführbarkeit

Der Mangel der Ausführbarkeit kann im wesentlichen zwei Gründe haben. Einerseits kann das Problem in der Erfindung an sich liegen, d.h. die Erfindung erfüllt nicht ihren grundsätzlichen Zweck.

Eine Erfindung, die überhaupt nicht funktioniert, wie beispielsweise die Anwendung eines Perpetuum Mobile zur Erzeugung elektrischer Energie ist nicht ausführbar, da es keinen Weg gibt, das Verfahren so durchzuführen, dass der erfindungsgemäße Zweck erreicht wird. Das Gerät selbst ist in der Regel herstellbar, sodass auch die Nacharbeitbarkeit gegeben ist.

Andererseits kann der Mangel darin liegen, dass der Anmelder bewusst oder unbewusst in der Anmeldung nicht alle Merkmale offenbart hat, die die Ausführung der Erfindung ermöglicht. Lässt der Anmelder bestimmte notwendige Informationen in der Beschreibung weg steht daher der Allgemeinheit somit keine Möglichkeit offen, die Erfindung auszuführen.

In beiden Fällen ist die Konsequenz, dass im Anmeldeverfahren kein Patent erteilt oder das Patent nichtig, d.h. unwirksam ist, erklärt wird. Ein Patent kann somit nur dann wirksam gegen Verletzer eingesetzt werden, wenn die Erfindung so offenbart wird, dass sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann.

3.2.3 Abhängige Patentansprüche

Damit ein abhängiger Patentanspruch dem Anmelder die Beschränkung seines Patents auf Gegenstände mit bestimmten Merkmalen ermöglicht, ist es erforderlich, dass für verschiedene Merkmalskombinationen von abhängigen Patentansprüchen jeweils ein oder mehrere Ausführungsbeispiele angegeben sind. Auch wenn die allgemeine Lehre des formulierten Anspruchs 1 ausführbar ist, kann dies bei einem abhängigen Anspruch fehlen.

1. Indkotarelement mit einem Träger aus Stoff X, der mit einer Indkotartinte bedruckt ist.

2. Indkotarelement nach Anspruch 1, dadruch gekennzeichnet, dass die Indkotartinte bei Berührung mit dem Stoff Y ihre Farbe von weiß auf schwarz ändert.

In der Beschreibung ist nur ein Beispiel mit Tinte offenbart, die ihre Farbe von schwarz auf weiß ändert.

Das Beispiel fällt unter Anspruch 1, dieser ist daher ausführbar. Das Beispiel fällt aber nicht unter Patentanspruch 2, sodass diesem die Ausführbarkeit fehlt.

3.2.4 Ausführbarkeit und Stand der Technik

Auch bei der Bestimmung des Standes der Technik spielt die Frage der Ausführbarkeit eine bedeutsame Rolle. Dem Stand der Technik werden all jene Veröffentlichungen zugerechnet, die vor Anmeldetag veröffentlicht waren bzw. ältere Rechte, die vor dem Anmeldetag angemeldet waren und am oder nach dem Anmeldetag veröffentlicht wurden.

Insbesondere, wenn eine Veröffentlichung durch eine mündliche oder schriftliche Beschreibung (mittelbar) erfolgt, kann diese sich als nicht nacharbeitbar erweisen. Als Stand der Technik können aber nur Gegenstände und Verfahren einer Anmeldung oder ein Patent entgegenstehen, die spätestens am Tag vor dem Anmeldetag auch tatsächlich ausführbar waren. Kann der Fachmann hingegen eine schriftliche oder mündliche Veröffentlichung nicht „in die Tat umsetzen“, so steht auch der sich aus der Veröffentlichung ergebende Gegenstand nicht für die Beurteilung der Neuheit zur Verfügung. Der Gegenstand zählt somit nicht zum Stand der Technik und ist auch nicht bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen.

3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Um patentierbar zu sein, muss eine Erfindung in einem gewerblichen Gebiet anwendbar sein. Dies ist bereits dann der Fall, wenn sie auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit hat den Zweck, nur Erfindungen zuzulassen, die auch eine kommerzielle Verwertung ermöglichen. Keine Voraussetzung für die gewerbliche Anwendbarkeit ist hingegen, dass die Verwertung der Erfindung wirtschaftlich erfolgversprechend ist.

Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit ist für die Patentierbarkeit einer an sich ausführbaren Erfindung nur in den seltensten Fällen hinderlich, da sich für beinahe jede Erfindung gewerbliche Anwendungsmöglichkeiten bieten.

So können zB Pinsel zur Schaffung von Gemälden patentierbar sein, lediglich die konkrete Ausübung der Kunst kann nicht Gegenstand eines Patents sein. Tätigkeiten im höchst persönlichen Bereich, wie zB die Religionsausübung, Verhütung der Schwangerschaft, etc. gelten nicht als gewerblich anwendbar.

Medizinische Verfahren (siehe Abschnitt 3.4) gelten in einigen Staaten, zB Deutschland als nicht gewerblich anwendbar, die Patentierbarkeit solcher Verfahren ist jedoch auch durch mehrere Spezialregelungen ausgeschlossen.

Im Falle einer Erfindung betreffend eine Gensequenz zB eines Proteins, ist es erforderlich, die gewerbliche Anwendbarkeit in der Beschreibung ausdrücklich anzugeben.

3.4 Medizinische Verfahren

In diesem und den folgenden Abschnitten sind einzelne Verfahren und Vorrichtungen angeführt,

die ausdrücklich vom Patentschutz ausgenommen sind. Eine erste Gruppe von ausgeschlossenen Verfahren stellen die den Ärzten vorbehaltenen medizinischen Verfahren dar. Wesentlicher Grund für den Ausschluss von der Patentierbarkeit ist, dass der Arzt in seiner Tätigkeit frei von Beschränkungen durch Patente sein sollte und seine Behandlungsverfahren frei wählen können sollte. Es gibt drei von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Unterfälle von medizinischen Verfahren, nämlich chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren. Für die Beurteilung der Patentierbarkeit ist es vollkommen unerheblich, ob die jeweilige Tätigkeit von einem Arzt bzw. Tierarzt, einem Krankenpfleger, dem Patienten oder einem Gerät durchgeführt wird. Wesentlich ist nur, dass das jeweilige Verfahren der Erhaltung oder Verbesserung der menschlichen oder tierischen Gesundheit dient.

Dieses Verbot betrifft ausschließlich Verfahren, nicht jedoch Vorrichtungen oder Stoffe. So ist es beispielsweise ohne weiteres möglich, Skalpelle zur Durchführung von chirurgischen Eingriffen, Medikamente für die therapeutische Anwendung, und Geräte zu schützen, die bei der Diagnose herangezogen werden, wie etwa Stetoskope.

3.4.1 Diagnostische Verfahren

Diagnostische Verfahren sind solche Verfahren, bei denen ausgehend von einer Messung am menschlichen oder tierischen Körper oder einer Interaktion mit dem menschlichen Körper eine Messung durchgeführt und ein Messwert ermittelt wird. Dieser Messwert wird mit einem Normwert verglichen und auf Grundlage dieses Vergleichs wird eine Unterscheidung zwischen einem pathologischen und einem nicht pathologischen Zustand vorgenommen bzw. eine Krankheit als bestehend oder nicht bestehend erkannt. Diagnostische Verfahren in diesem Sinne umfassen jedenfalls die folgenden Verfahrensschritte:

- die Interaktion mit dem menschlichen oder tierischen Körper
- Ermittlung des Messwertes
- Vergleich mit einem Sollwert, und
- die Feststellung eines pathologischen Zustandes in Abhängigkeit vom Vergleich.

Ist einer dieser Verfahrensschritte nicht vorhanden, so liegt auch kein diagnostisches Verfahren vor.

Interaktion

Im ersten Verfahrensschritt wird eine Interaktion mit dem Körper des Patienten vorgenommen. Um das Erfordernis der Interaktion zu erfüllen, ist bereits die Vornahme einer Messung ausreichend. Eine Berührung des Körpers durch den Arzt oder ein Diagnosehilfsmittel ist nicht erforderlich.

Die Erstellung eines Digitalbilds des Körpers das Anlegen eines Stetokops, EKG, Blutdruckmanschette o.a. oder das Befragen des Patienten stellt bereits eine hinreichende Interaktion mit dem menschlichen Körper

dar.

Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind hingegen Verfahren, bei denen am Anfang des Verfahrens bloß einzelne, menschliche Zellen stehen und das Verfahren selbst nicht die Entnahme der Zellen am menschlichen Körper vorschreibt.

Ein Verfahren, bei dem das menschliche oder tierische Blut auf das Vorhandensein von Pocken-Erregern untersucht wird, ist nicht diagnostisch, da es sich hierbei um ein bloßes Verarbeitungsverfahren für Blut handelt und ein Eingriff in den Körper des Patienten fehlt.

Messung

Ausgehend von der Interaktion mit dem menschlichen oder tierischen Körper wird ein Messwert erstellt. Dieser Messwert kann auf beliebige Weise weiter verarbeitet und aufbereitet werden oder mit weiteren ermittelten Messwerten kombiniert werden. Im Anschluss an die Messung gibt ein diagnostisches Verfahren eines Schwellenwert vor, der gleichsam die Schwelle zwischen dem gesunden und dem pathologischen Zustand markiert. Die bloße Feststellung eines Messwerts ohne eine Aussage über einen pathologischen Zustand (Diagnose) ist jedoch ein reines Messverfahren und nicht vom Ausschlusstatbestand erfasst:

Ein Verfahren zur Messung des Blutdrucks mittels einer Manschette und eines Pulsdetektors weist eine Interaktion mit dem Körper des Patienten auf und führt auch zur Bestimmung eines zweier konkreter Messwerte, nämlich des systolischen und des diastolischen Blutdrucks auf. Damit jedoch ein diagnostisches Verfahren vorliegt, müsste jedoch im Anschluss durch Vergleich mit vorgegebenen Schwellenwerten ein pathologischer Zustand festgestellt werden. Das Verfahren fällt somit nicht unter den Ausschlusstatbestand des diagnostischen Verfahrens, da die Feststellung eines pathologischen Zustandes fehlt.

Schwellenwertvergleich und Diagnose

Damit ein abschließender diagnostischer Schritt vorliegt, muss das Verfahren an seinem Ende eine Feststellung enthalten, dass der Messwert den Schwellenwert unterschreitet und dass folglich eine Krankheit vorliegt oder nicht. Eine solche Feststellung einer Krankheit bzw. eines pathologischen Zustandes liegt auch dann vor, wenn anstelle einer Diagnose ein Vorschlag zur Durchführung einer konkreten Behandlung vorgegeben wird, da dieser Schritt eine Diagnose impliziert.

Wird bei einem diagnostischen Verfahren nach der Feststellung des Vorliegens einer Krankheit auch eine Therapieempfehlung gegeben, so liegt trotzdem ein diagnostisches Verfahren vor.

Werden nach der Diagnose unmittelbar therapeutische Maßnahmen ergriffen, so liegt sowohl ein therapeutisches als auch ein diagnostisches Verfahren vor.

Zusätzliche Schritte

Weitere Schritte, wie etwa einen im Labor durchgeführten Zwischenschritt, bei dem eine den Patienten entnommene Probe vor der eigentlichen Messung weiterverarbeitet wird, sind für die Beurteilung ohne Bedeutung.

Beansprucht ist ein Verfahren, bei dem einem Menschen ein Hautabstrich vorgenommen wird, der n einer Nährlösung für 48 Stunden belassen wird. Anschließend wird die mit dem Hautabstrich versehene Nährlösung gereinigt und auf das Vorhandensein von Antikörpern untersucht. Liegen diese Antikörper in einer bestimmten Anzahl vor, so wird eine bestimmte Virusinfektion diagnostiziert.

Dieses Verfahren weist neben der Entnahme die Zwischenschritte „Wachsen im Nährmedium“ und „Reinigung“ auf, die der eigentlichen Messung (Bestimmung der Anzahl der Antikörper) vorangehen. Für die Beurteilung des Ausschlusstatbestands des diagnostischen Schritts ist es jedoch ohne Bedeutung, auf welche Weise die Anzahl der Antikörper ermittelt wird, sodass ein diagnostisches Verfahren vorliegt.

Soll jedoch ausschließlich ein Nachweis für bestimmte Viren in einer Nährlösung gebracht werden, ohne dass das Verfahren zwingend die Vornahme eines Abstrichs noch die Feststellung eines pathologischen Zustands vorsieht, so liegt weder eine Interaktion mit dem Patienten, noch eine abschließende Diagnose vor, das Verfahren ist somit nicht diagnostisch.

Zusammenfassung

Insgesamt kann festgehalten werden, dass ein Verfahren dann diagnostisch ist, wenn es Schritte zur Bestimmung eines oder mehrerer Messwerte durch Interaktion mit dem Körper des Patienten enthält und sowie zum Vergleich dieses Messwerts mit einem Schwellenwert, wobei bei Erfüllung dieses Kriteriums ein pathologischer Zustand des Patienten als diagnostiziert wird. Sofern diese Verfahrensschritte (Interaktion mit den Patienten, Messung, Vergleich, Feststellung einer Pathologie) vorhanden sind, ist das Verfahren diagnostisch und von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Fehlt einer dieser Schritte, so kann das Verfahren – sofern die sonstigen Patentierbarkeitsvoraussetzungen vorliegen – durch ein Patent geschützt werden. Zusätzliche Schritte, wie zB Zwischenschritte, sind für die Beurteilung der Patentierbarkeit nicht beachtlich.

3.4.2 Therapeutische Verfahren

Neben den diagnostischen Verfahren sind von der Patentierbarkeit auch therapeutische Verfahren ausdrücklich ausgenommen. Damit ein therapeutisches Verfahren vorliegt, muss das beanspruchte Verfahren zumindest einen Verfahrensschritt aufweisen, der auf den Körper des Patienten einwirkt, um eine Verbesserung des Gesundheitszustands des Körpers herbeizuführen.

Ein Ausschluss von der Patentierbarkeit liegt demnach nur dann vor, wenn die jeweilige zu patentierende Maßnahme auf den Erhalt der Gesundheit oder auf deren Verbesserung gerichtet ist. Patentierbar sind hingegen Verfahren, bei denen der Patient bereits tot ist, da in diesem Fall ein das Leben erhaltender Eingriff ausgeschlossen ist.

Ein Verfahren zur Heilung von Parkinson ist ebenso ausgeschlossen wie ein Verfahren, mit dem die Nebenwirkungen eines Medikamentes beseitigt werden.

Gesundheit wird in diesem Kontext weit ausgelegt, sodass auch Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, die neben einem therapeutischen Effekt auch noch weitere Effekte wie zB einen kosmetischen Effekt oder eine Leistungssteigerung zur Folge haben.

Bei einem zu patentierenden Verfahren wird die Haut mittels eines Lasers und einer Creme behandelt, um das Aussehen der Haut zu verjüngen. Dabei werden die Zellen der Haut in ihrer Struktur gestärkt, sodass sich die Haut weniger leicht entzündet und Falten reduziert werden. Das Verfahren hat neben der rein kosmetischen Wirkung der Reduktion von Falten auch einen therapeutischen Effekt, sodass das Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

Damit ein Verfahren therapeutisch ist, muss nicht einmal ein pathologischer Zustand vorliegen. Selbst die Prophylaxe stellt eine therapeutische Intervention dar, da sie auf die Vermeidung zukünftiger Krankheiten gerichtet ist.

Behandlungsmethoden, die durch körperliches Training oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten die Anfälligkeit für eine bestimmte Krankheit reduzieren sollen, stellen Therapieverfahren dar.

Eine Maßnahme, die nicht auf die Heilung der Ursache einer Krankheit des Patienten, sondern ausschließlich auf den kurzfristigen Erhalt des Lebens in kritischen Situationen gerichtet ist, stellt ebenfalls ein therapeutisches Verfahren dar, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Auch eine solche Maßnahme ist dem Kernbereich der ärztlichen Tätigkeit zuzuordnen und soll nicht durch Patente behindert werden.

Ein Verfahren, mit dem der Tod eines Menschen durch ständige Überwachung des CO_2-Gehalts in der Atemluft und Regelung des Lungendrucks mittels eines Beatmungsgeräts geregelt wird, ist eine therapeutische Maßnahme, selbst wenn hierdurch ausschließlich Symptome bekämpft und das Leben erhalten und der eigentliche Grund für den Zustand des Patienten nicht behoben wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Verfahren dann als therapeutisches Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn es zumindest einen Verfahrensschritt aufweist, der zwingend auf die Verbesserung des Gesundheitszustands gerichtet ist. Hierbei kann es sich um die konkrete Bekämpfung einer Krankheit oder eines pathologischen Zustands, die Erhaltung des Lebens oder auch eine rein gesundheitsfördernde bzw. prophylaktische Maßnahme handeln.

3.4.3 Chirurgische Verfahren

Die überwiegende Anzahl der Eingriffe in den menschlichen Körper, die auch dem Erhalt des Lebens und nicht bloß der Feststellung der Todesursache dienen, werden zu therapeutschen Zwecken vorgenommen, sodass sich eine gesonderte Betrachtung dieser Gruppe von Verfahren in den meisten Fällen erübrigt.

Ein Verfahren zur Versorgung eines gebrochenen Oberschenkels, bei dem das Bein des Patienten geöffnet wird und der Oberschenkelknochen reponiert wird, ist sowohl chirurgisch als auch therapeutisch.

Chirurgische Eingriffe werden am lebenden Patienten vorgenommen und dienen zunächst unmittelbar den Erhalt seiner Gesundheit. Ist dies nicht möglich oder nicht Ziel des Verfahrens, liegt kein chirurgischer Eingriff vor.

Ein Verfahren zur Durchführung einer Autopsie ist nicht vom Ausschlusstatbestand des chirurgischen Verfahrens erfasst, da keine chirurgischen Maßnahmen gesetzt werden, die das Leben erhalten können.

Ein Verfahren zur Schlachtung von Geflügeln ist in diesem Sinne nicht chirurgisch, selbst wenn in die körperliche Integrität der lebendigen Tiere eingegriffen wird, da die Schlachtung keine Maßnahme darstellt, die auf den Erhalt des Lebens gerichtet ist.

Beide Verfahren können somit patentiert werden. Lässt der betreffende Patentanspruch Raum für unterschiedliche Eingriffe, so ist durch Beschränlung des Anspruchs sicherzustellen, dass dieser keine chirurgischen Schritte enthält, die die erlaubte Intensität überschreitet.

Chirurgische Eingriffe können nicht nur zu Heilzwecken, sondern auch zu Diagnosezwecken erfolgen, wobei in diesem Fall das Patentierungsverbot diagnostischer Verfahren zur Anwendung kommt. Einen selbständigen Anwendungsbereich findet das Patentierungsverbot chirurgischer Verfahren in den Bereichen, bei denen die Operation keine unmittelbar therapeutische oder diagnostische Wirkung entfaltet.

Sofern eine solche Maßnahme vorliegt, ist zudem noch zu beurteilen, ob der chirurgische Eingriff eine bestimmte Intensitätsschwelle überschreitet, die die typischen Risiken eines solchen Eingriffs mit sich bringt. Diese Schwelle wird jedenfalls erreicht, wenn die Haut in größeren Bereichen aufgeschnitten und das darunter liegende Gewebe durchtrennt wird. Bloßes Durchstechen der Haut, etwa bei einer Injektion, überschreitet die Schwelle zum chirurgischen Verfahren noch nicht.

Ein Verfahrensschritt, bei dem radioaktives Xenon in das offene Herz im Rahmen eines bildgebenden Verfahrens injiziert wird, stellt einen massiven Eingriff in den Körper dar und ist chirurgisch und führt zum Ausschluss von der Patentierbarkeit. Eine alternative Verabreichungsart, bei der das Xenon ausschließlich über die Atemluft verabreicht wird, stellt hingegen keinen chirurgischen Eingriff dar.

Neben der Injektion von Xenon in das offene Herz offenbart die Beschreibung auch die Inhalation von Xenon. Der Patentanspruch spricht lediglich von der „Verarbeitung von Xenon“. Der Anspruch ist entweder auf die Inhalation von Xenon zu beschränken oder ein chirurgischer Eingriff ist ausdrücklich auszuschließen.

Damit ein Verfahren unter das Patentierungsverbot chirurgischer Verfahren fällt, reicht es aus, dass es einen einzigen chirurgischen Schritt enthält. Nachfolgende oder vorangehende nicht chirurgische Schritte ändern nichts am Ausschluss von der Patentierbarkeit.

Ein Verfahren, bei dem radioaktives Xenon in das offene Herz injiziert wird, fällt unter den Patentierbarkeitsausschluss chirurgischer Verfahren, selbst wenn der Patentanspruch einen an die Injektion anschließenden bildgebenden Verfahrensschritt aufweist.

3.5 Gute Sitten und öffentliche Ordnung

Einen besonderen Ausschlusstatbestand sieht das Patentgesetz für Erfindungen vor, deren Ausübung gegen die öffentliche Ordnung und guten Sitten verstößt. Ein solcher Verstoß liegt nicht bereits darin, dass die Erfindung auch für Handlungen verwendet werden kann, die gegen

Strafgesetze verstoßen, sondern muss in darüber hinausgehender Weise gegen die Grundwerte der Gesellschaft verstoßen oder die öffentliche Ordnung massiv beeinträchtigen.

3.5.1 Kriminelle und geächtete Erfindungen

Auch wenn die Benutzung von Erfindungen zu kriminellen Zwecken erfolgen kann, kann diese dennoch patentierbar sein.

So sind beispielsweise Schusswaffen oder Verfahren zum Öffnen von Panzerschränken ohne Benutzung des Schlüssels nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da sie im Prinzip auch verwendet werden können, ohne dass gegen ein Strafgesetz verstoßen wird.

Wirklich problematisch sind lediglich Vorrichtungen von Verfahren, die ausschließlich zu kriminellen Handlungen verwendet werden, die gegen allgemein anerkannte rechtliche Werte verstoßen.

Nicht patentierbar sind Anti-Personenminen, die allgemein durch UN-Konventionen geächtet sind. Auch Verfahren zum Töten von Menschen (nicht von Tieren) sind aus diesem Grund von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein.

3.5.2 Biotechnologische Erfindungen

Im Bereich der Biotechnologie sind einige Erfindungen im Gesetz ausdrücklich als nicht patentierbar angesehen.

Verfahren sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie das Klonen von menschlichen Lebewesen zum Gegenstand haben. Aufgrund der Vielzahl der ethischen Probleme, die die Verwertung der Erfindung mit sich bringt, kann ein solches Verfahren nicht Gegenstand eines Patentanspruchs sein. Jeder auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch, der einen Schritt umfasst, der das Klonen von Menschen beinhaltet, ist somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Neben dem Klonen des Menschen soll durch das Patentrecht auch kein Schutz für Erfindungen gewährt werden, die der Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen gewährt werden. Auch Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens sind vom Schutz ausgenommen.

Dem gegenüber ist das Klonen von Tieren sowie ein Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren nicht per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sondern unterliegt einem gewissen ethischen Werturteil. Das Gesetz fordert jedoch für die Zuerkennung eines Patentschutzes, dass ein Verfahren dann nicht patentierbar ist, wenn die genetische Veränderung des Lebewesens geeignet ist, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen. Jegliche Verfahren, mit deren Hilfe Tiere erzeugt werden, sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Das Europäische Patentamt hatte in seiner Entscheidung „Krebsmaus“ über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zu entscheiden, das auf ein Säugetier gerichtet war, das durch eine bestimmte genetische Veränderung leichter für eine bestimmte Art von Krebs anfällig war. Eine Tierschutzorganisation, die gegen die Patenterteilung Einspruch eingelegt hatte, brachte vor, dass durch die genetische Veränderung das Leiden der Tiere vorprogrammiert war und die Wirksamkeit des Verfahrens ungewiss sei. Der Patentinhaber, der mit seiner Meinung schließlich Recht behielt, brachte zur Rechtfertigung vor, dass durch die Leiden der Tiere Medikamente entwickelt werden können, also dass sehr wohl ein gewisser Nutzen für den Menschen besteht, da aus rechtlicher Sicht das Leiden der Menschen ungleich schwerwiegender sei als tierisches Leiden.

Ob und in wie weit der Eingriff in die Keimbahn von Tieren schützbar ist, bleibt stets einer Abwägung im Einzelfall vorbehalten, wobei dem Tierschutz wohl der Nachrang gegenüber dem menschlichen Leben und der Verhinderung menschlichen Leidens zu geben ist. Zum bloßen Komfort, zur Entwicklung von nicht lebensnotwendigen oder nicht krankheitslindernden Substanzen sollte jedoch ein Patentschutz auf die Veränderung von Tieren nicht gewährt werden.

Die genetische Veränderung von Hamstern, deren Haut für den Test von Rasierklingen und Rasierschaum geeignet sind, ist demgemäß von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da der überschaubare Nutzen für den Menschen die mit der Veränderung eines Tiers einhergehenden Leiden idR nicht rechtfertigt.

Die genetische Veränderung von Lebewesen, die ausschließlich dem Komfort des Menschen dienen, wie etwa neue Haustiere mit veränderten Charaktereigenschaften, weicherem Fell usw. können eine genetische Änderung eines Tiers ebenfalls nicht rechtfertigen.

Darüber hinaus sind auch Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, die menschliche Embryonen verwenden. Da die Tötung eines Embryos zu gewerblichen Zwecken im Allgemeinen als verwerflich und mit fundamentalen ethischen Grundsätzen als unvereinbar gilt, kann ein Verfahren einen menschlichen Embryo gewerblich verwendet, insbesondere auch tötet, nicht patentiert werden. Wenn ein Verfahren für seine Ausführbarkeit bestimmte Substanzen benötigt, die durch einen menschlichen Embryo gewonnen werden, so wird die Gewinnung der Substanz mit über die Vernichtung des menschlichen Embryos gleich einer nicht ausführbaren Verfahrensführung betrachtet. Nur wenn eine alternative – nicht auf der Verwendung von menschlichen Embryos basierende – Ausführungsform am Anmeldetag zur Verfügung steht, kann ein Patent erteilt werden, ob die Verwendung des Embryos im Patentanspruch erwähnt wird, ist nicht relevant.

Steht am Anmeldetag nur eine einzige Ausführungsform der beanspruchten Erfindung zur Verfügung, die auf der Verwendung von menschlichen Embryonen beruht, so ist die Erfindung nicht patentfähig. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass während des Prüfungsverfahrens eine weitere Ausführungsform der Erfindung bekannt wird, die gerade keine menschlichen Embryonen benötigt und auch zB mit menschlichen Nervenzellen auskommt.

Sind beide Verfahren (Verwendung von Embryos, Verwendung von Nervenzellen) jedoch am Anmeldetag

bekannt und werden diese auch in der Erfindung offenbart, so kann auch ein Patent auf die Erfindung erteilt werden, da eine ausführbare und nicht „ausgeschlossene“ Ausführungsform der Erfindung zur Verfügung steht.

3.6 Pflanzensorten, Tierarten und Züchtungsverfahren

Pflanzensorten und Tierarten und Verfahren, mit deren Hilfe Pflanzensorten und Tierarten im Wege der Zucht hergestellt werden und Züchtungsverfahren sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Der Grund für den Ausschluss von Pflanzensorten liegt darin, dass diese durch eigene Schutzrechte, nämlich Sortenschutzrechte, schützbar sind. Durch die Ausnahme von der Patentierbarkeit soll vermieden werden, dass für Pflanzensorten neben dem eigenen Sortenschutz zusätzlich auch noch ein patentrechtlicher Schutz möglich ist. Auch wenn für Tierarten kein dem Sortenschutzrecht analoger Schutz besteht, sind auch diese von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Sowohl Pflanzen als auch Tiere können jedoch unter bestimmten Vorausetzungen Gegenstand des Patentschutzes sein.

Züchtungsverfahren sind von Patentschutz ausgenommen, um nicht über den Schutz von Verfahrensprodukten mittelbar Pflanzensorten und Tierrassen unter Schutz zu stellen.

3.6.1 Pflanzensorten und Pflanzen

Unter einer Pflanzensorte wird gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts eine Gesamtheit von Pflanzen innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe verstanden. Zusätzlich ist es erforderlich, dass die Merkmale der Pflanzen durch einen bestimmten Genotyp oder eine Kombination von Genotypen festgelegt sind. Weiters müssen sich die Pflanzen durch eines der Merkmale von anderen Pflanzensorten unterscheiden. Schließlich müssen die Pflanzen – damit eine Pflanzensorte vorliegt – in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden. Ob die Pflanzensorte durch ein Sortenschutzrecht schützbar ist, ist nicht relevant.

Diese Voraussetzungen haben zur Konsequenz, dass zwar Pflanzensorten als solche nicht unter den Schutz eines Patents fallen können, es jedoch möglich ist, dass einzelne Vertreter von Pflanzen aus einer Pflanzensorte unter den Patentrechtlichen Schutz fallen können. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass eine Pflanze sowohl patentrechtlichen als auch sortenschutzrechtlichen Schutz genießt. Lediglich die Schutzbereiche von Patenten und Sortenschutzrechten können nicht vollkommen identisch sein.

Das folgende Beispiel zeigt einen Patentanspruch für eine transgene Pflanze, die nach diesen Regeln zum Patentschutz zugelassen wurde und nicht unter den Ausschlusstatbestand der Pflanzensorten fällt.

1. Transgene Pflanze und deren Samen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die codieren für ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind in Verbindung mit

- einer oder mehreren Chitinasen und/oder

- einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge.

Bei den unter den Patentanspruch fallenden Pflanzen handelt es sich gerade nicht um eine Gesamtheit von Pflanzen, die allesamt in eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe einzuordnen sind. Vielmehr umfasst die durch den Patentanspruch bezeichnete Erfindung Pflanzen unterschiedlicher Sorten. Die erfindungsgemäße Lehre der Merkmale nimmt keine Abgrenzung zwischen einzelnen Pflanzensorten vor bzw. definiert keine Pflanzensorte sondern legt eine Menge von Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften fest, die eventuell unterschiedlichen Pflanzensorten zuzuordnen sind.

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass eine Teilmenge einer einzigen Pflanzensorte Schutz genießt, wenn durch die vorgenommene Abgrenzung die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Pflanzensorte wegfallen. So wäre der vorstehend genannte Patentanspruch auch dann nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn er nur eine Teilmenge von Pflanzen einer einzigen Sorte betrifft.

3.6.2 Tierarten und Tiere

Wie auch Pflanzensorten sind auch Tierarten von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Auf Tiere gerichtete Patentansprüche sind hingegen grundsätzlich zulässig, solange durch den Patentanspruch nicht ein Schutzbereich, d.h. eine Menge von Tieren, festgelegt wird, die eine Tierart bilden.

Der Begriff der Tierart ist analog zum Begriff der Pflanzensorte auszulegen. Es ist somit möglich, dass einzelne Tier von Tierarten unter den Schutz eines Patents fallen können. Dennoch ist es nicht zulässig, wenn ein Patentanspruch genau eine Tierart festlegt.

Einige Unterschiede ergeben sich jedoch bei der Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Patent, die auf Tiere gerichtet sind. Wenngleich das Gesetz die Tiere den Sachen gleichstellt und zivilrechtliche Regelungen für Sachen auch auf Tiere anwendbar sind, bestehen etwa hinsichtlich des Anspruchs auf Beseitigung von Patentverletzenden Gegenständen auch gewisse tierschutzrechtliche Bestimmungen, die eine zB Tötung von Tieren ohne entsprechende Notwendigkeit (Seuchen, usw.) nicht zulassen.

3.6.3 Züchtungsverfahren

Damit nicht Pflanzensorten und Tierarten mittelbar als Verfahrensendprodukt (siehe Abschnitt 4.4) Gegenstand des Patentschutzes sein können, werden auch Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, mit denen letztlich Pflanzen bzw. Tiere aus diesen Pflanzensorten und Tierarten

herstellbar sind.

Wann Verfahren von der Patentierbarkeit als Züchtungsverfahren ausgeschlossen sind, wird anhand des folgenden Beispiels dargestellt, das die aktuelle Judikatur des Europäischen Patentamts darstellt.

Der Patentanspruch betrifft ein Verfahren, bei dem aus einer Menge von Pflanzen (Brokkoli bzw. Tomaten) bestimmte Exemplare mittels gentechnischer Methoden als vorteilhaft hinsichtlich bestimmter Eigenschaft (Wassergehalt bzw. Anteile von bestimmten Stoffen in der Pflanze) selektiert wird. Anschließend werden die selektierten Pflanzen miteinander gekreuzt und die Auswahl und Kreuzung so lange wiederholt, bis sich bei den hergestellten Pflanzen der gewünschte Effekt (hoher Wassergehalt bzw. Anteil von Inhaltsstoffen) einstellt. Da die Verfahren auch die natürlichen Vorgänge ausnutzen, die bei der geschlechtlichen Kreuzung zwangsläufig auftreten, sind sie von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Von diesem Ausschluss sind beispielsweise die Vorgänge der Meiose oder der Rekombination betroffen, solange sie bei der Erfindung unbeeinflusst und auf die in der Natur vorkommenden Weise genutzt werden. Wird jedoch der Prozess der Meiose durch die Erfindung beeinflusst, etwa durch den gezielten Einbau oder Austausch von Erbinformationen an bestimmten Stellen eines Gens der Pflanze, so verwendet die Erfindung keinen Vorgang, der auch bei der natürlichen Fortpflanzung auftritt, sodass kein Züchtungsverfahren vorliegt.

Insgesamt ist ein Verfahren bereits dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn ein einziger Verfahrensschritt zwingend vorhanden ist, bei dem zwei – wie auch immer selektierte Pflanzen – auf natürliche Weise miteinander gekreuzt werden. Ob neben diesen Verfahrensschritten noch weitere Schritte enthalten sind, ist nicht erheblich.

Ist bei einem beanspruchten Verfahren neben einem natürlich ablaufenden Fortpflanzungsprozess auch gentechnisch beeinflusster Verfahrensschritt zwingend vorgeschrieben, ist das Verfahren insgesamt demnach von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Auch ist es irrelevant, welche Methoden zur Selektion der zur Fortpflanzung heranzuziehenden Individuen verwendet werden, solange die Kreuzung auf natürliche Weise erfolgt.

Ein Verfahren, das ausschließlich das genetische Verfahren zur Auswahl von Individuen betrifft, beispielsweise ein Verfahren zur Bestimmung des erzielbaren Wassergehalts der Nachkommen einer Pflanze ausgehend von einer Analyse des Genoms dieser Pflanze, ist dagegen schützbar.

4. Patentverletzung

Bereits in Abschnitt 1.3 wurde die Frage behandelt, unter welchen Voraussetzungen eine Handlung eine Patentverletzung darstellt und welche Ansprüche dem Patentinhaber bei Verletzung seines Patentes zustehen. In diesem Abschnitt werden die einzelnen Voraussetzungen der wörtlichen Patentverletzung diskutiert. Anschließend werden die Begriffe der äquivalenten und mittelbaren Verletzung eines Patentes erläutert. Am Ende dieses Abschnittes werden mögliche Einwendungen des Beklagten behandelt und ein Überblick über den Patentverletzungsprozess in Österreich und Deutschland gegeben.

4.1 Voraussetzungen

Damit eine Patentverletzung vorliegt und damit Ansprüche geltend gemacht werden können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, deren Vorliegen der Patentinhaber als Kläger nachzuweisen hat. Diese sind:

- Verletzungshandlung (siehe Abschnitt 1.3.3)
- Verletzung in Österreich (siehe Abschnitt 1.3.4)
- Verletzung während der Laufzeit des Patentes (Abschnitt 4.1.4)
- Berechtigung des Klägers (siehe Abschnitt 4.1.1)
- Handlung durch den Verletzer (siehe Abschnitt 4.1.2)
- Verletzungsgegenstand fällt unter den Patentanspruch (siehe Abschnitt 4.1.3)
- wörtliche Patentverletzung
- Äquivalenz (siehe Abschnitt 4.2)
- mittelbare Patentverletzung (siehe Abschnitt 4.3)
- Verfahrensendprodukt (siehe Abschnitt 4.4)

4.1.1 Berechtigung des Klägers

Das Recht, aus einem Patent Ansprüche gegen einen Patentverletzer abzuleiten, steht grundsätzlich nur dem Patentinhaber zu. Solange dieser seine Rechte nicht durchsetzt, kann niemand aufgrund einer Patentverletzung auf Unterlassung oder beispielsweise auf Zahlung eines Schadenersatzes geklagt werden.

Es kann jedoch Situationen geben, in denen der Patentinhaber sein Recht gerade nicht selbst durchsetzen möchte sondern dieses Recht einem Dritten, beispielsweise einem Lizenznehmer (siehe Abschnitt 8.5) überträgt.

Der Einzelerfinder X erteilt einem Großunternehmen Y eine Lizenz zur alleinigen Nutzung seiner Patente. X ist weder in der Lage, festzustellen, ob ein Konkurrent des Y das Patent verletzt, noch hat er die erforderlichen finanziellen Mittel, einen Verletzungsprozess zu führen. Aus diesem Grund wird im Lizenzvertrag zwischen X und Y vereinbart, dass Y das Recht zur Klage aus dem Patent eingeräumt wird. Y kann einen Patentverletzer selbst klagen.

Mit dieser Einräumung von Rechten hat der Lizenznehmer beinahe die Rechtsposition eines Patentinhabers und ist insbesondere berechtigt, Unterlassung und Schadenersatz im eigenen Namen einzuklagen und gegen Patentverletzer vorzugehen. Für das Vorgehen gegen Verletzer im Einzelfall ist nicht einmal mehr die Zustimmung des Patentinhabers einzuholen.

Hat ein Patent mehrere Inhaber, so ist jeder der Inhaber separat zur Verfolgung von Verletzern berechtigt. Die Einräumung einer Lizenz steht demgegenüber nur der Gesamtheit der Inhaber zu, wobei diese sich in einem privatrechtlichen Vertrag über die genauen Modalitäten der Rechtsausübung einigen können.

Insgesamt kann ein Verletzer gegenüber mehreren Patentinhabern jedoch nicht mehr Verpflichtungen haben als gegenüber einem einzigen. So können zwar mehrere Patentinhaber jeweils separate Ansprüche auf angemessenes Entgelt oder Herausgabe des Verletzergewinns haben, diese sind jedoch anteilig unter den Patentinhabern zu teilen. Es ist allerdings möglich, dass mehrere Patentinhaber einen voneinander unterschiedlichen Schaden erleiden; dieser ist den Patentinhabern dann zur Gänze zu erstatten.

Ein Anspruch auf Unterlassung kann zwar gegenüber mehreren Patentinhabern bestehen, führt jedoch zu keiner weitergehenden Verpflichtung, da ein mehrfaches Unterlassen nicht möglich ist. Auch eine mehrfache Beseitigung desselben patentverletzenden Zustandes ist nicht möglich.

4.1.2 Person des Patentverletzers

Die wenigsten Verletzungshandlungen werden von Einzelpersonen vorgenommen, die sämtliche Merkmale des Patentanspruchs verurteilen. Zumeist wirken an einer Patentverletzung mehrere Personen zusammen.

Im Unternehmen X-GmbH werden Patent verletzende Waren von den Schlossern A, B und C hergestellt. Die Verkaufsabteilung schreibt ein Angebot an einen potentiellen Kunden über die patentverletzenden Waren. A, B, C und D handeln im Auftrag des Geschäftsführers E.

Der Unterlassungsanspruch richtet sich auch gegen den Unternehmer, wenn die Verletzung von seinen Bediensteten oder Beauftragten begangen wurde. Für die Ansprüche in Geld haftet nur der Unternehmer, es sei denn, dieser wusste nichts von er Handlung und hat auch keinen Vorteil daraus erlangt.

Der Patentinhaber kann die X-GmbH, A, B, C, D und E auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Ansprüche in Geld bestehen nur gegen die X-GmbH.

Benützt ein Bediensteter hingegen das Unternehmen für eigene Handlungen, die dem Unternehmer weder bekannt sind, noch diesem nützen, haftet ausschließlich der Bedienstete.

Der Angestellte A fertigt in der Werkstätte seines Dienstgebers B Gegenstände, die er auf eigene Rechnung verkauft, ohne dass B davon erfährt. Nur A, nicht aber B, kann auf Unterlassung und Geldersatz in Anspruch genommen werden.

4.1.3 Sachlicher Schutzbereich

Wie bereits im Abschnitt 1.3.2 erwähnt, wird der Schutzbereich eines Patents durch seine (unabhängigen) Patentansprüche festgelegt, d.h. vom Patent sind sämtliche Verfahren, Gegenstände und Stoffe umfasst, die unter die unabhängigen Patentansprüche fallen.

Darüber hinaus bestehen auch noch einige Erweiterungen des Patentschutzes in sachlicher Hinsicht, die in den Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.4 diskutiert werden. So sind beispielsweise zur Vermeidung allzu offensichtlicher Umgehungen auch Gegenstände durch ein Patent geschützt, die zwar nicht wörtlich unter einen unabhängigen Patentanspruch zu subsumieren sind, deren vorhandene Unterschiede jedoch derart unbedeutend sind, dass sie als äquivalent zu betrachten sind. (Abschnitt 4.2)

Eine weitere Form des Beitrags zu einer Patentverletzung besteht darin, einem Patentverletzer lediglich die Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen dieser den Patentverletzenden Gegenstand letztlich durchführt. Da derjenige, der die Mittel zur Verfügung stellt, oft selbst die Patentansprüche (weder wörtlich noch äquivalent) verletzt, besteht auch eine Haftung für denjenigen, der dem eigentlichen Patentverletzer bloß die Mittel zur Patentverletzung liefert, man spricht von mittelbarer Patentverletzung (Abschnitt 4.3).

Um zu vermeiden, dass bestimmte geschützte Verfahren im patentfreien Ausland durchgeführt werden und erst die Verfahrensendprodukte nach Österreich gebracht werden, schützt ein Verfahrensanspruch auch das unmittelbare Verfahrensendprodukt, siehe Abschnitt 4.4.

4.1.4 Zeitlicher Schutzbereich

Wie bereits in Abschnitt 1.3.5 erwähnt, ist die maximale Laufzeit eines Patentes begrenzt. Dieser Abschnitt betrifft die Folgen des Untergangs des Schutzrechts bzw. des Zeitablaufs auf die aus einem Patent möglicherweise entspringenden Rechte. Mit dem Erlöschen des Patents enden auch alle Schutzwirkungen des Patents für die Zukunft. Ein Patent erlischt dann, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

- Der Patentinhaber verzichtet auf sein Patent.
- Der Patentinhaber bezahlt die fällige Jahresgebühr nicht.
- Die maximale Laufzeit des Patents ist abgelaufen.

Für in den Schutzbereich des Patents fallende Handlungen, die nach dem Erlöschen des Patents gesetzt wurden, kann der Patentinhaber keine Ansprüche mehr geltend machen.

Da der Patentinhaber A es unterlassen hat, die Jahresgebühr zu entrichten und auch die Nachfrist für die Zahlung der Jahresgebühr abgelaufen ist, ist sein Patent erloschen. Nach Ablauf der Nachfrist beginnt B mit der Herstellung von Waren, die unter den Schutzbereich des Patents fallen. B kann gegen A keine rechtlichen Schritte mehr setzen.

Von dieser Konstellation zu unterscheiden ist der Fall, dass ein Patent bereits erloschen ist, Verletzungshandlungen in der Vergangenheit stattgefunden haben, d.h. zu dem Zeitpunkt zu dem das Patent noch anhängig war. In einem solchen Fall ist zwischen in die Vergangenheit reichende Ersatzansprüchen und in die Zukunft reichenden Schutzansprüchen zu unterscheiden. Während Ansprüche in Geld, der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung und die diesbezüglichen Nebenansprüche auf Rechnungslegung und Auskunft in die Vergangenheit reichen und somit weiter fortbestehen können, ist es nach dem Erlöschen ausgeschlossen, dass der Patentinhaber weiterhin einen Anspruch auf Unterlassung oder Beseitigung geltend macht, da mangels Patentschutz auch kein Grund mehr besteht, einen Dritten von weiteren Verletzungen abzuhalten.

Während eines anhängigen Verletzungsverfahrens des Patentinhabers A gegen den Verletzer B erlischt das Patent wegen Ablauf der Höchstdauer. Mit dem Erlöschen des Patents kann A gegen B auch keinen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch mehr erwirken. Bereits bestehende Ansprüche auf Geldlersatz können jedoch weiterhin verfolgt werden.

A hat gegen B bereits einen gerichtliches Urteil auf Unterlassung und Geldleistung erwirkt. B bezahlt nicht und beginnt nach Ablauf des Patents erneut mit der Produktion von patentverletzenden Waren. Die Ansprüche in Geld kann A gegen B weiter geltend machen und im Vollstreckungsverfahren eintreiben. Gegen eine Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs durch Zwangsstrafen kann sich B jedoch mit Klage wehren.

4.2 Äquivalente Patentverletzung

Mit der äquivalenten Patentverletzung wird der Schutz des Patentinhabers auch auf Gegenstände ausgedehnt, die nicht ausdrücklich vom Wortlaut der Patentansprüche gedeckt sind. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, dass nicht jeder Austausch bzw. jedes Weglassen von im Patentanspruch genannten Merkmalen eine Verwendung der Erfindung ermöglicht.

Ob und in welchen Grenzen eine Ausdehnung des Schutzes auf Gegenstände erfolgt, die nicht vom Anspruchswortlaut gedeckt sind, ist im Einzelfall höchst umstritten und kann selbst bei gleichlautenden Patenten in unterschiedlichen Staaten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Trotz der im Einzelfall bestehenden Probleme hat sich im europäischen Raum eine einheitliche Methode ausgebildet, nach der die Frage der äquivalenten Patentverletzung zu bewerten ist. Auszugehen ist jeweils davon, dass zumindest ein Merkmal des in Frage stehenden Patentanspruchs nicht erfüllt ist. Sind hingegen alle Merkmale erfüllt, wäre ohnehin eine wörtliche

Patentverletzung gegeben.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der vermeintliche Verletzungsgegenstand anstelle des nicht vorhandenen Merkmals ein alternatives Merkmal aufweist. Eine äquivalente Verletzung kann nur dann vorliegen, wenn das alternative Merkmal in Bezug auf die Erfindung dieselbe technische Wirkung (Gleichwirkung) aufweist wie das nicht verwirklichte Merkmal des Patentanspruchs.

Darüber hinaus ist es für das Vorliegen einer äquivalenten Verletzung erforderlich, dass der Austausch des nicht verwirklichten Anspruchsmerkmals am Anmeldetag (oder Prioritätstag) der Erfindung nahegelegen hat. Das Naheliegen ist dabei mit dem in Abschnitt 3.3 diskutierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz beurteilt. Nach dieser Auffassung würde beispielsweise der spätere Ersatz eines Merkmals durch ein zum Anmeldetag noch nicht bekanntes und erfinderisches Merkmal jedenfalls aus dem äquivalenten Schutzbereich des Anspruchs führen und eine Patentverletzung verneinen lassen.

Schließlich ist es noch erforderlich, dass der vermeintlich verletzende Gegenstand anhand der Patentschrift als zur Erfindung gehörend angesehen wird (Gleichwertigkeit). Wird beispielsweise der Gegenstand, insbesondere das ausgetauschte Merkmal in der Patentschrift als unbedingt erfindungswesentlich bezeichnet, so kann der Patentinhaber nicht nachträglich Abweichungen als irrelevant erklären. Eine Ausführungsform, die ausdrücklich als nicht zur Erfindung gehört bezeichnet, kann nicht im Wege der Äquivalenz von dem Patent betroffen sein.

Sofern eine äquivalente Verletzung zu bejahen ist, kann der Verletzer auch einwenden, er verwende nur einen Gegenstand, der sich seinerseits naheliegend aus dem Stand der Technik ergebe. Dieser Einwand wird unter Bezugnahme auf die erste Entscheidung des deutschen BGH, bei der dieser Einwand zugelassen wurde, als „Formstein-Einwand“ bezeichnet.

4.3 Mittelbare Patentverletzung

4.3.1 Problem der Mittelbaren Patentverletzung

In vielen Fällen wird eine Patentverletzung dadurch erleichtert, dass ein Dritter den Patentverletzer mit den nötigen Mitteln und Informationen unterstützt, sodass diesem eine Patentverletzung wesentlich erleichtert wird.

A hat ein Patent für einen neuartigen Kühlschrank, der mit einer ganz bestimmten Dichtung funktioniert. B stellt solche Dichtungen her und liefert sie zu C, der diese Dichtungen für Kühlschränke verwendet.

A hat ein Patent für einen aus zwei Bestandteilen zusammengesetzten Klebstoff für den Bastelbedarf. B stellt die beiden Komponenten des Klebstoffs separat her und verkauft diese an Privatkunden, die den Klebstoff je nach Bedarf abmischen.

A hat ein Patent auf ein besonders stabiles Holzregal. B verkauft Holzbretter und Schrauben sowie eine

Bauanleitung im Set, mit der der Zuschnitt und Zusammenbau des patentierten Regals gezeigt wird.

Alle diese Fälle haben gemeinsam, dass der Hersteller jeweils weder eine wörtliche noch eine äquivalente Patentverletzung begeht, der Patentschutz jedoch gerade durch die Handlungen des Abnehmers beeinträchtigt wird. Der Abnehmer, der die eigentliche patentverletzende Handlung durchführt kann in vielen Fällen oft nicht ermittelt werden oder kann, wenn er nicht kommerziell handelt, nicht belangt werden.

Im allgemeinen Schadenersatzrecht können solche Hersteller bzw. Lieferanten dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn den eigentlichen Patentverletzer bei seiner Verletzungshandlung vorsätzlich unterstützen oder zur Verletzungshandlung anstiften. Für den Nachweis des Vorsatzes ist es jedoch erforderlich, dass eine Verletzung stattgefunden hat und der Anstifter oder Gehilfe den eigentlichen Patentverletzer fördert. Dieser Nachweis ist oft schwer zu führen.

4.3.2 Regelungskonzept

Um diese Schutzlücke zu beseitigen, wurde die Patentverletzung auch auf diejenigen Fälle (mittelbare Patentverletzung) ausgedehnt, bei denen der Verletzer bloß die wesentlichen Mittel zur Verfügung stellt oder anbietet, damit sein Abnehmer die eigentliche Patentverletzung ausführt. Ob letztlich eine unmittelbare Patentverletzung tatsächlich stattgefunden hat, kann zwar ein Indiz für eine mittelbare Verletzung sein, ist jedoch nicht erforderlich, braucht also weder nachgewiesen werden, noch kann sich der mittelbare Verletzer damit entlasten, dass es zu keiner unmittelbaren Verletzung gekommen ist.

Auch das Beliefern von nicht betriebsmäßig (kommerziell) handelnden Personen, wie beispielsweise Privatpersonen, oder das Anbieten an solche Personen begründet eine mittelbare Patentverletzung. In diesem Fall kann zwar die unmittelbare Ausübung der Erfindung durch den nicht kommerziell Handelnden nicht unterbunden werden, wohl kann aber derjenige, der ihn beliefert, belangt werden.

4.3.3 Fälle der mittelbaren Verletzung

Im Gesetz sind zwei unterschiedliche Fälle von mittelbarer Patentverletzung vorgesehen, die vom Mittel abhängen, das der mittelbare Patentverletzer anbietet oder liefert.

Verletzung mit wesentlichen Mitteln

Unter einem wesentlichen Mittel wird ein körperlicher Gegenstand verstanden, der entweder in den Patentansprüchen ausdrücklich genannt ist oder der aufgrund der Wortwahl durch der Patentansprüche notwendigerweise zur geschützten Erfindung gehört.

Als wesentliche Mittel für die jeweiligen Erfindung können die in den Beispielen genannten Dichtungen und Bestandteile des Klebstoffs, nicht jedoch das im letzten Beispiel vertriebene Holzbrett angesehen werden.

Für das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung ist es darüber hinaus erforderlich, dass der mittelbare Patentverletzer weiß oder dass es offensichtlich ist, dass das Mittel nicht nur theoretisch geeignet sondern auch nach der Verkehrsauffassung dazu bestimmt ist, im Rahmen der Erfindung verwendet zu werden.

Da das Holzbrett nicht an die Erfindung angepasst ist, stellt es kein wesentliches Mittel dar.

Verletzung mit allgemeinen Mitteln

Es gibt auch Fälle, in denen der Lieferant den Patentverletzer ausschließlich mit Mitteln beliefert, die allgemein im Handel erhältlich sind. In diesem Fall ist eine mittelbare Patentverletzung grundsätzlich nicht gegeben, da ein Patent nicht so weit reichen darf, dass mit ihm der Vertrieb allgemein im Handel befindlicher Produkte untersagt werden kann. Eine Ausnahme liegt lediglich dann vor, wenn der Lieferant den eigentlichen Verletzer bewusst veranlasst, den patentierten Gegenstand herzustellen bzw. ein patentiertes Verfahren durchzuführen.

Das Holzbett stellt ein solches allgemein im Handel erhältliches Mittel dar. Durch die Lieferung der Anleitung wird der Käufer auch zur Beurteilung der Erfindung veranlasst, dass auch der Verkauf des Holzregals eine mittelbare Patentverletzung darstellt.

4.3.4 Einschränkungen des Schutzes

Bei beiden Fällen der mittelbaren Patentverletzung ist es dem Patentinhaber nur möglich, dem mittelbaren Verletzer das Anbieten und das Liefern der wesentlichen Mittel zu untersagen, da nur durch diese Handlungen sein Patentrecht beeinträchtigt und die Gefahr von Patentverletzungen geschaffen wird.

Demgegenüber ist es jedoch nicht möglich, einem mittelbaren Patentverletzer die Herstellung, den Import oder den Besitz der Mittel (wesentliche Elemente oder der allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnisse) schlechthin zu untersagen. Trifft der Hersteller Vorkehrungen, dass er die Gefahr von Patentverletzungen nicht durch eigene Handlungen steigert, kann er weder an der Herstellung gehindert werden, noch kann ihm untersagt werden, seine Gegenstände in den Verkehr zu bringen oder anzubieten.

Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Im Fall der allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnisse kann nur untersagt werden, die Erzeugnisse gemeinsam mit einer bestimmten Anleitung oder einen Hinweis in den Verkehr zu bringen oder anzubieten.

Hinsichtlich der wesentlichen Elemente ist zu prüfen, in welchem Maße diese auch für einen anderen nicht patentverletzenden Einsatzzweck geeignet sind. Dementsprechend kann es je nach Fall geboten sein, den Verletzer zu verpflichten, beim Angebot oder der Lieferung, darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Verwendung eines Gegenstands patentrechtlich nicht erlaubt

ist. Ein solcher Hinweis auf den Gegenständen führt in den meisten Fällen dazu, dass dem Abnehmer zumindest die Möglichkeit einer Patentverletzung bewusst wird und dieser entsprechend gewarnt ist. In vielen Fällen führt ein solcher Warnhinweis aber gerade dazu, dass der – rechtliche Probleme scheuende – Abnehmer keine weiteren Produkte vom mittelbaren Verletzer mehr bezieht.

4.4 Verfahrensendprodukt

Gerade Verfahrenspatente können einfach dadurch umgangen werden, dass die eigentliche Durchführung des Verfahrens im Ausland stattfindet und das Endprodukt des Verfahrens ins Inland importiert wird. Die Herstellung im Ausland kann, sofern nicht ein separater Schutz besteht, grundsätzlich nicht mit einem inländischen Patent untersagt werden.

A hat ein Patent für ein neues Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure. B führt dieses Verfahren im Ausland durch, wo kein Patentschutz besteht, und importiert die Schwefelsäure ins Inland. A kann aufgrund gewisser Verunreinigungen nachweisen, dass B sein Verfahren verwendet hat. Der Verkauf des Verfahrensendprodukts bildet die Patentverletzung in Österreich, auch wenn das Verfahren selbst im Ausland durchgeführt wurde.

Der Schutz eines Patents, das auf ein Verfahren gerichtet ist, erstreckt sich auch auf ein Erzeugnis, das durch das Verfahren hergestellt wurde unabhängig davon, ob das Verfahren neu ist oder nicht. Ist das Erzeugnis aber neu (nicht notwendig erfinderisch), so wird vermutet, dass das Endprodukt mit den patentierten Verfahren hergestellt wird. Hierdurch tritt eine Umkehr des Beweislast ein. Der vermeintliche Verletzer muss nachweisen, dass er nicht das patentierte Verfahren verwendet hat und idR sein Verfahren offenlegen.

Bei dem Verfahrensendprodukt muss es sich um einen körperlichen Gegenstand handeln. Das aus einem Messverfahren resultierende Messergebnis ist nicht als Verfahrensendprodukt geschützt.

Patentansprüche, die auf Verfahren zur Erstellung von vermehrbarem biologischen Material gerichtet sind, schützen nicht bloß die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse sondern auch mittelbar durch Vermehrung gewonnene Erzeugnisse.

4.5 Verletzung und Nichtigkeit

Eine der wichtigsten Einreden des vermeintlichen Verletzers liegt darin, zu behaupten, ein möglicherweise verletzter Patentanspruch sei nichtig, zB nicht neu, nicht erfinderisch usw (siehe Abschnitte 2. und 3.). Ist dies tatsächlich der der Fall, so kann der Patentinhaber aus diesem Patentanspruch keine Ansprüche geltend machen, selbst wenn jemand einen unter den Patentanspruch fallenden Gegenstand oder ein unter den Patentanspruch fallendes Verfahren benutzt. Aus welchem Grund der jeweilige Patentanspruch nichtig ist, ist dabei ohne Bedeutung.

4.5.1 Nichtigkeitsgründe

Gründe für die Nichtigerklärung oder den Widerruf eines Patents sind das Fehlen einer Patentierbarkeitsvoraussetzung, zB Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Technizität, Ausführbarkeit usw.

Weiters kann ein Patent auch dann nichtig erklärt werden, wenn geänderte Patentansprüche – vor allem während des Anmeldeverfahrens – vorgelegt wurden, die nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig hervorgehen, siehe Abschnitt 7.2.

Andere Nichtigkeitsgründe sind nicht vorgesehen. Nicht formgerechte Zeichnungen, Fehler im Text, nicht gezahlte Gebühren aber auch fehlende Klarheit von Patentansprüchen sind keine Gründe für die Nichtigerklärung eines Patents.

Auch Fehler in der Beanspruchung des Prioritätsrechts stellen an sich keinen Nichtigkeitsgrund dar. Falls ein Prioritätsrecht – sei es aus formellen oder materiellen Gründen – nicht gültig beansprucht worden ist, verschiebt sich der für die Beurteilung des Standes der Technik maßgebliche Tag auf den Anmeldetag der Patentanmeldung. Sind Veröffentlichungen zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag bekannt, führt die Ungültigkeit des Prioritätsrechts allenfalls zu fehlender Neuheit des Patentes.

4.5.2 Abhängige Ansprüche

Im folgenden werden einige Beispiele mit abhängigen Patentansprüchen dargestellt, bei denen ein Patentanspruch wegen fehlender Neuheit als nichtig erklärt wird. Es wird jeweils untersucht, ob die Benutzung eines unter die Patentansprüche fallenden Gegenstands mit dem Patent verhindert werden kann:

Das Patent hat einen unabhängigen Patentanspruch 1 und einen von diesem abhängigen Patentanspruch 2. Aus dem Stand der Technik ist ein Gegenstand T bekannt, der unter Patentanspruch 1, jedoch nicht unter Patentanspruch 2 fällt. Der vom vermeintlichen Verletzer hergestellte Gegenstand E fällt unter Anspruch 1, jedoch nicht unter Anspruch 2.

In dieser Konstellation ist der Patentanspruch 1 aufgrund der Veröffentlichung des Gegenstands T nichtig, Patentanspruch 1 kann somit nicht gegen die Verwendung des vermeintlichen Eingriffsgegenstands E herangezogen werden. Patentanspruch 2 ist durch die Veröffentlichung von T nicht betroffen und neu gegenüber T, kann jedoch auch nicht genutzt werden, um die Verwendung von E zu untersagen, da E nicht unter den Patentanspruch 1 fällt.

Insgesamt ist zu beachten, dass für den Fall, dass der unabhängige Patentanspruch nichtig erklärt werden kann, auch die Prüfung der abhängigen Patentansprüche unbedingt erforderlich ist.

Das Patent hat einen unabhängigen Patentanspruch 1 und einen von diesem abhängigen Patentanspruch 2. Aus dem Stand der Technik ist ein Gegenstand T bekannt, der unter Patentanspruch 1, jedoch nicht unter Patentanspruch 2 fällt. Der vom vermeintlichen Verletzer hergestellte Gegenstand E fällt unter Anspruch 1

und Anspruch 2 fällt.

Patentanspruch 1 ist aufgrund der Veröffentlichung des Gegenstands T nichtig, Patentanspruch 1 kann somit nicht gegen die Verwendung des vermeintlichen Eingriffsgegenstands E herangezogen werden. Patentanspruch 2 ist durch die Veröffentlichung von T nicht betroffen und neu gegenüber T. Da der Verletzungsgegenstand E auch unter den (gültigen) Patentanspruch 2 fällt, kann der Patentinhaber dessen Verwendung untersagen.

4.6 Verjährung

Die Ansprüche, die sich aus der Patentverletzung ergeben entstehen mit der Verletzungshandlung und können ab diesem Zeitpunkt gegen den Verletzer durchgesetzt werden. Um jedoch zu vermeiden, dass sich der Patentinhaber mit der Verfolgung seiner Ansprüche beliebig Zeit lässt und eine möglichst rasche Inanspruchnahme des Verletzers zu erzwingen, unterliegen die Ansprüche aus Patentverletzung (siehe Abschnitt 1.5) der Verjährung.

Ist seit der Verletzungshandlung bereits eine Verjährungsfrist (in Österreich sind dies drei Jahre ab Kenntnis von der Verletzungshandlung, maximal 30 Jahre ab der Verletzung) abgelaufen, so können weder Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, noch Ansprüche in Geld geltend gemacht werden.

Wird die Verletzung jedoch über längere Zeit hinweg fortgesetzt, so endet die Verjährungsfrist stets erst mit dem Ende der Verletzungshandlung.

Eine Patentverletzung, die vor fünf Jahren (in Kenntnis des Anmelders) begonnen hat, jedoch immer noch andauert ist in diesem Sinne noch nicht verjährt. Der Patentinhaber kann sich weiterhin gegen die Patentverletzung wehren und Unterlasungsansprüche geltend machen.

Im deutschen Recht kann – anders als in Österreich – in einem solchen Fall eingewendet werden, dass durch die längere Duldung der Patentverletzung durch den Patentinhaber Verwirkung eingetreten ist und der Verletzer durch die Duldung das Recht erworben (quasi ersessen) hat, das Patent weiterhin zu nutzen.

4.7 Vorbenutzerrecht

Eine weitere Einwendung des vermeintlichen Verletzers gegen den Vorwurf der Patentverletzung stellt die Behauptung des Bestehens eines Vorbenutzerrechts dar. Durch dieses Recht sollen Personen geschützt werden, die bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Anmeldung gutgläubig Kenntnis von der Erfindung hatten und die Erfindung im Geheimen benutzt haben.

A und B machen dieselbe Erfindung unabhängig voneinander. Danach reicht A die Erfindung als Patentanmeldung ein. B veröffentlicht die Erfindung erst nach dem Anmeldetag der Anmeldung von A. Für die Erfindung wird ein Patent erteilt.

Aufgrund der Benutzung der Erfindung im Geheimen wird kein Stand der Technik geschaffen,

sodass das jeweilige Patent nicht mangels Neuheit nichtig wird, sondern gültig bleibt. Die spätere Veröffentlichung nach dem Anmeldetag ist für die Beurteilung der Neuheit irrelevant.

Der Gesetzgeber erachtet denjenigen, der die Erfindung im Inland vor dem Anmeldetag gutgläubig und ernsthaft benutzt hat (Vorbenutzer), als schützenswert und räumt ihm das Recht ein, die Erfindung trotz des bestehenden Patentschutzes weiterhin zu benutzen. Das Vorbenutzerrecht ist, wie im Folgenden dargestellt, in mehrerlei Hinsicht beschränkt:

Der Vorbenutzer ist frei, die von ihm vor dem Anmeldetag benutzten Gegenstände in beliebigem Umfang weiterhin zu benutzen und er kann sich hierfür auch anderer Personen bedienen, die auch durch das Vorbenutzerrecht geschützt sind. Der Vorbenutzer darf jedoch seine Ausführungsform nicht abwandeln und Gegenstände andere benutzen, die auch von der Erfindung umfasst sind.

Das Vorbenutzerrecht ist auch in seinem räumlichen Umfang beschränkt, da eine Vorbenutzung jeweils in demjenigen Land stattgefunden haben muss, in dem das jeweilige Patent gilt. Vorbenutzungen in anderen Ländern begründen idR kein Vorbenutzerrecht.

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass der Vorbenutzer die Erfindung ernsthaft in Benutzung genommen hat, dh er muss bis zum Anmeldetag die nötigen Handlungen gesetzt haben, die Erfindung kommerziell zu verwerten. Eine ernsthafte Veranstaltung kann beispielsweise in einem innerbetrieblichen Versuch liegen oder in der Auslieferung an einen zur Geheimhaltung verpflichteten Zwischenhändler. Hat er diese Verwertung vor dem Anmeldetag aufgegeben, besteht kein Vorbenutzerrecht. Die Aufgabe der Verwertung nach dem Anmeldetag schadet dem Vorbenutzerrecht hingegen nicht.

Schließlich ist es erforderlich, dass der Vorbenutzer hinsichtlich der Anmeldung gutgläubig war. Hat der Vorbenutzer hingegen erst vom Anmelder von der Erfindung erfahren und wurde er gleichzeitig informiert, dass der Anmelder die Erfindung zum Patent anmelden wollte, und hat er erst daraufhin mit der Benutzung der Erfindung begonnen, fehlt es ihm am guten Glauben, dass er die Erfindung benutzen dürfe. Die Beweislast dafür, dass ein Vorbenutzer nicht gutgläubig war, trägt der Patentinhaber.

5. Internationale Patentierung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der internationalen Dimension des Patentschutzes und geht der Frage nach, wann in einem Land Patentschutz angestrebt werden sollte und auf welche Weise Patentschutz in mehreren Ländern einfach und kostengünstig erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang werden das Prioritätsrecht, die internationale Patentanmeldung und das Europäische Patent als Mittel zur internationalen Durchsetzung von Patentrechten näher diskutiert.

5.1 Territorialitätsprinzip und Konsequenzen

Bei Patenten handelt es sich stets nationalstaatliche Monopolrechte, die der Jurisdiktion des jeweiligen Staats unterliegen. Ein vereinheitlichtes und für mehrere Staaten mit derselben Wirkungen versehenes Patent besteht im Moment (zumindest noch) nicht. Im Bereich der Europäischen Union bestehen Tendenzen, Patente mit einheitlicher Wirkung zu erteilen. Die Einführung eines weltweit einheitlichen Patentschutzes erscheint jedoch unrealistisch.

Wenngleich die Kompetenz zur Entscheidung in Patentsachen dem jeweiligen Nationalstaat vorbehalten bleibt und eine gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen formell nicht vorgesehen ist, so wurden durch einige Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gewisse Vereinheitlichungen geschaffen.

5.1.1 Internationale Verträge

Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) trifft Regelungen über das Prioritätsrecht (Abschnitt 5.2) die Gleichbehandlung aller Anmelder mit Inländern (Verbot der Diskriminierung) und sieht auch bestimmte Ausnahmen vom Patentschutz zB bei Land- und Wasserfahrzeugen vor, die sich auf der Durchreise befinden.

Durch weitere internationale Verträge, die aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts stammen, wurden internationale Standards bei der Durchsetzung und Erlangung von gewerblichen Schutzrechten geschaffen. Hervorzuheben wäre hier vor allem der TRIPS-Vertrag, der den Mitgliedsstaaten Mindestvoraussetzungen für die Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten vorschreibt.

Darüber hinaus bestehen im Bereich der Europäischen Union einige Regelungen, beispielsweise die Durchsetzungsrichtlinie über die gerichtliche und behördliche Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten, die Produktpiraterieverordnung über ein einheitliches Vorgehen der Zollbehörden beim Aufgriff patentverletzender Gegenstände und die Biotechnologie-Richtlinie über die Behandlung von Erfindungen im Bereich der Biotechnologie.

Durch den Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) wurde die Möglichkeit geschaffen, mit einer einzigen internationalen Anmeldung (siehe Abschnitt 5.3) eine Anmeldung für eine Vielzahl von Staaten gleichzeitig einzureichen. Die inhaltliche Prüfung erfolgt jedoch in jedem Land separat.

Für den Europäischen Raum hat das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ein vereinheitlichtes Recht zur Erteilung von Patenten geschaffen. Europäische Patente werden in einem gemeinsamen Verfahren für eine großen Anzahl europäischer Staaten mit einem einheitlichen Wortlaut erteilt. Eine detailliertere Darstellung des Europäischen Patents findet sich in Abschnitt 5.4.

5.1.2 Unabhängigkeit der Verfahren und Schutzrechte

Trotz aller internationalen Tendenzen zur Vereinheitlichung bestehen unter den einzelnen Systemen zum Teil erhebliche Unterschiede. So kann beispielsweise für eine Erfindung (mit demselben Zeitrang) in einem Staat ein Patent erteilt werden, während in anderen Ländern ein Patent versagt wird. Diese Diskrepanzen sind zum einen unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen wie auch der unterschiedlichen Praxis der Patentbehörden geschuldet. Unterschiedliche rechtliche Grundlagen bestehen beispielsweise zwischen den Vereinigten Staaten und den meisten Europäischen Ländern. So gilt etwa in den Vereinigten Staaten im Gegensatz zu den europäischen Ländern eine Veröffentlichung durch den Erfinder selbst nicht als neuheitsschädlich, solange er innerhalb eines Jahres eine Patentanmeldung für seine Erfindung einreicht.

Die einzelnen Länder führen ihre Verfahren unabhängig von den jeweils anderen Ländern, insbesondere recherchieren die Länder auch unabhängig voneinander, wobei diejenigen Länder, die eine Recherche später durchführen eventuell auf die bereits erzielten Rechercheergebnisse der anderen Länder zurückgreifen können. So kann beispielsweise der Fall eintreten, dass in einigen Ländern bereits Patente für eine Erfindung erteilt werden und ein Land später einen für die Erfindung neuheitsschädlichen Stand der Technik auffindet.

Selbst wenn die einzelnen Patentämter gleiche gesetzliche Grundlagen anwenden und dieselben Dokumente aus dem Stand der Technik auffinden, können sie diese Dokumente unterschiedlich beurteilen, sodass derselbe Patentanspruch in einem Land als gewährbar angesehen wird, während er in einem anderem Land als naheliegend zurückgewiesen wird. Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Anmeldeverfahren können mit derselben Patentanmeldung unterschiedliche Anspruchsfassungen mit unterschiedlichem Schutzbereich erteilt werden. Hierdurch kann sich bei parallelen Schutzrechten in unterschiedlichen Ländern eine ziemlich unübersichtliche Rechtslage ergeben, die durch die unterschiedlichen Sprachen der jeweiligen Länder weiter verkompliziert wird.

Die einzelnen Verfahren in unterschiedlichen Ländern werden voneinander vollkommen unabhängig voneinander durchgeführt; eine Zurückweisung oder Nichtigerklärung eines Patents in einem Land hat beispielsweise keine Auswirkungen auf die formale Rechtsbeständigkeit auf das Patent in einem anderen Land.

In Österreich erhält der Anmelder ein Patent für seine Erfindung. Das US-Patentamt weist die Anmeldung für dieselbe Erfindung aufgrund eines zwischenzeitlich aufgefundenen Standes der Technik zurück. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass auch das österreichische Patent mit diesem Stand der Technik nichtig erklärt werden könnte, wird das österreichische Patentamt nicht von sich aus tätig. Solange kein Antrag auf Nichtigerklärung dieses Patents gestellt wird, bleibt das Patent für Österreich gültig, selbst wenn es sich objektiv als naheliegend erweisen sollte.

5.1.3 Internationale Schutzstrategien

Bei der Auswahl von Staaten oder Gebieten, in denen für eine Erfindung Patentschutz begehrt wird, sind einerseits die relevanten Absatzmärkte für das Produkt und andererseits – sofern hierüber Informationen zur Verfügung stehen – die Produktionsstandorte und die Absatzmärkte der Konkurrenz zu berücksichtigen. Wie bereits in Abschnitt 1.3.4 erwähnt, stellen nämlich sowohl die Herstellung, die Benutzung, das Anbieten und Inverkehrbringen sowie die Einfuhr und der Besitz von Waren zu diesen Zwecken eine Verletzungshandlung dar, die – sofern sie in einem Land, in dem Patentschutz besteht – einem Konkurrenten untersagt werden kann.

Hat ein Konkurrent ausschließlich Produktionsstandorte in einem bestimmten Land oder in wenigen Ländern, so kann es vorteilhaft sein, in diesem Land oder in diesen Ländern ein Patent anzumelden, um dem Konkurrenten von der Nutzung der Erfindung weltweit abzuhalten. Selbst wenn der Konkurrent die Erfindung in anderen Ländern exportieren und in diesen Ländern legal verkaufen dürfte, so bietet ein Patent im Land seines einzigen Produktionsstandorts eine wirksame Maßnahme, um ihn überhaupt an der Nutzung der Erfindung zu hindern.

5.2 Prioritätsrecht

In nahezu jedem Staat der Erde besteht die Möglichkeit, Patentschutz zu erlangen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist eine weitgehende Angleichung der einzelnen Patentsysteme erfolgt. So wurden bereits im 19. Jahrhundert durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) wichtige Regelungen über die Anmeldung von Patenten, Marken und (Geschmacks-)Mustern in mehreren Ländern getroffen. Es wurde dabei ein System der gegenseitigen Anerkennung von Hinterlegungen von Patentanmeldungen geschaffen.

5.2.1 Anmeldungen im mehreren Ländern

Will man eine Erfindung in mehreren Staaten zum Patent anmelden, so stellt sich das Problem, dass aufgrund des Erfordernisses der Neuheit keine Anmeldung mehr eingereicht werden kann, sobald die Erfindung veröffentlicht wurde. Somit wäre es erforderlich, dass der Anmelder vor der ersten Veröffentlichung seiner Erfindung in sämtlichen Staaten eine Patentanmeldung einreicht, bevor er tatsächlich eine erste Veröffentlichung, beispielsweise einen Verkauf eines unter die Erfindung fallenden Gegenstands, vornehmen kann.

In vielen Fällen ist jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht abzusehen, in welchen Ländern

für die Erfindung tatsächlich genügend Potential besteht, um sie durch eine Patentanmeldung zu schützen. Auch ist es häufig erforderlich, das zu schützende Produkt zur Einschätzung des möglichen Markterfolgs zu verkaufen und damit zu veröffentlichen. Eine Entscheidung über die territoriale Ausdehnung des erforderlichen Patentschutzes lässt sich für den Anmelder in vielen Fällen – wenn überhaupt – erst nach einer gewissen Erprobungsphase des Produkts treffen. Die Entscheidung wird auch dadurch wesentlich erschwert, dass die Durchführung nationaler Patentanmeldungen mit enormen Kosten, insbesondere für Übersetzungen und Gebühren der Patentämter, verbunden ist. Wenn sich das Produkt als nicht erfolgreich erweist, ist zumeist auch das Patent ohne großen Nutzen und die Patentierungskosten wurden vergeblich investiert.

Es besteht somit für den Anmelder die Möglichkeit, weltweit und nahezu zeitgleich mit enormem finanziellen Aufwand eine Vielzahl unterschiedlicher nationaler Patentanmeldungen einzureichen oder aber auf eine Anmeldung in den meisten Ländern überhaupt zu verzichten.

Da die durch die Anmeldungen verursachten Kosten nicht mehr rückgängig gemacht werden können, entstünde dem Anmelder bei einer Fehlentscheidung ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Umgekehrt stellt ein Patent mitunter den hohen Wert dar, der mit der Veröffentlichung ohne vorangegangene Patentanmeldung vernichtet wurde.

Um den Anmeldern die Gelegenheit zu geben, den praktischen Nutzen ihrer Erfindung abwarten zu können, wurde durch die PVÜ ein internationales System geschaffen, bei dem dem Anmelder eine „Bedenkzeit“ von einem Jahr (Prioritätsfrist) für die Einreichung von Anmeldungen im Ausland eingeräumt wird, ohne dass er mit der Veröffentlichung einen sofortigen Rechtsverlust zu fürchten hat

Der wesentliche Vorteil des Prioritätsrechts liegt darin, dass dem Anmelder nach der Einreichung einer Patentanmeldung bei einem Mitgliedsstaat der PVÜ die Möglichkeit gegeben wird, Nachanmeldungen in anderen Staaten Mitgliedsstaaten unter Beanspruchung des Anmeldetages der früheren Patentanmeldung einzureichen. Bei der Ermittlung des Standes der Technik fingieren die Mitgliedsstaaten dann, dass die bei ihnen hinterlegte Patentanmeldung bereits an dem Tag der ersten Anmeldung hinterlegt wurde. Somit bleibt dem Anmelder für die Durchführung von Auslandsanmeldungen eine bestimmte Zeit (nämlich 12 Monate), um Nachanmeldungen im Ausland vorzunehmen, ohne dass eigene (oder auch fremde) Veröffentlichungen die im Ausland vorgenommenen Anmeldungen schädigen können. In Bezug auf die Ermittlung des Standes der Technik sowie auf die Beurteilung von Neuheit und Naheliegen sowie bei der Wirkung als älteres Recht wird der Anmeldetag der Nachanmeldung durch den Tag der Einreichung der ersten Anmeldung ersetzt. Das Recht, die Anmeldung aufgrund der früheren Anmeldung auf den Tag der ersten Anmeldung wird als Prioritätsrecht bezeichnet. Der Tag der ersten Anmeldung, der fortan für die Bestimmung des Standes der Technik relevant ist, wird auch als maßgeblicher Tag oder Zeitrang der Nachanmeldung bezeichnet.

5.2.2 Formelle Voraussetzungen

Eine solche Verschiebung des Anmeldetags wird von den Patentämtern nicht automatisch gewährt. Reicht ein Anmelder eine Patentanmeldung bei einem Patentamt ein, so weiß das Patentamt in den meisten Fällen nicht darüber Bescheid, ob und welche Anmeldungen mit demselben Inhalt der Anmelder bereits in anderen Ländern eingereicht hat. Der Anmelder muss innerhalb einer national festgelegten Frist nach dem Anmelde- oder Prioritätstag und vor der Erteilung des Patentes angeben, ob er das Prioritätsrecht einer anderen Patentanmeldung beansprucht. Wird eine solche Erklärung (Prioritätserklärung) nicht abgegeben, so kann auch das Prioritätsrecht nicht beansprucht werden und der maßgebliche Tag entspricht dem tatsächlichen Tag der Anmeldung. Die Prioritätserklärung umfasst jeweils Angaben über das Land oder Patentamt der ersten Patentanmeldung (Stammanmeldung), die Anmeldenummer sowie der Anmeldetag der ersten Anmeldung.

Damit das Prioritätsrecht wirksam in Anspruch genommen werden kann, muss die Nachanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist – dies ist ein Frist von 12 Monaten ab dem Tag der ersten Anmeldung – eingereicht werden. Später eingereichte Patentanmeldungen können das Prioritätsrecht hingegen nicht mehr in Anspruch nehmen, für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit kommt dem Zeitrang des Anmeldetags zu.

Das Prioritätsrecht für eine Nachanmeldung steht nur demjenigen zu, der auch die erste Anmeldung eingereicht hat, wobei auch die Möglichkeit besteht, das Prioritätsrecht auf andere Personen zu übertragen, beispielsweise zu verkaufen. Will eine Person, die nicht der Anmelder der ersten Anmeldung ist, eine Nachanmeldung unter Beanspruchung der Priorität einer – nicht ihm gehörenden – ersten Anmeldung vornehmen, so ist es zum Nachweis des Prioritätsrechts erforderlich, dass er eine Erklärung des Anmelders der ersten Anmeldung einreicht, mit der das Recht zur Beanspruchung der Priorität auf ihn übertragen wird. Eine solche Erklärung wird auch als Prioritätsrechtsnachfolgeerklärung bezeichnet. Eine solche Erklärung sollte – zur Vermeidung nachträglicher Beweisprobleme – schriftlich vorgenommen werden.

Die Vergünstigung der Priorität kommt einer Patentanmeldung nur dann zu, wenn sowohl die erste Anmeldung als auch die Nachanmeldung in Verbandsländern der PVÜ eingereicht wurden. Da mittlerweile beinahe alle wirtschaftlich relevanten Staaten der PVÜ angehören, ist dieses Kriterium auch in den allermeisten Fällen erfüllt.

5.2.3 Inhaltliche Voraussetzungen

Neben den vorstehend genannten formellen Voraussetzungen ist es auch erforderlich, dass zwischen der ersten Anmeldung und der Nachanmeldung hinsichtlich der beanspruchten Erfindung Identität besteht. Das Prioritätsrecht ermöglicht eine Verschiebung des maßgeblichen Tags gerade nur für diejenige Erfindung, die bereits in der ersten Anmeldung offenbart wurde. Wurden hingegen in der Nachanmeldung neue Erfindungen – seien es auch nur Verbesserungen – beansprucht, so

wird zur Beurteilung dieser Patentansprüche stets nur der Anmeldetag der Anmeldung als maßgeblicher Tag herangezogen. Das Prioritätsrecht kann für solche Erfindungen bzw. Patentansprüche nicht beansprucht werden.

Zwischen den in der ersten Anmeldung und der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung besteht dann Identität, wenn sich die Erfindung unmittelbar und eindeutig aus den in der ersten Anmeldung eingereichten Unterlagen ergibt. Es kann auch der Fall eintreten, dass eine Nachanmeldung gegenüber der ersten Anmeldung ergänzt wird. In diesem Fall ist für den jeweiligen Patentanspruch zu prüfen, ob er sich bereits aus der ersten Anmeldung ergibt oder erst in der Nachanmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Im ersten Fall ist bei seiner Beurteilung nur der Stand der Technik vor dem Tag der ersten Anmeldung, im letzteren Fall der Anmeldetag der Stammanmeldung der maßgebliche Tag bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Für den Anmelder wäre es jedoch immer noch möglich, die Prioritätsfrist durch mehrmaliges Einreichen von Nachanmeldungen immer wieder um weitere 12 Monate zu verlängern. Die klare Intention der PVÜ ist es jedoch, eine einmalige Frist von 12 Monaten einzuräumen und weitere Rückdatierung des Anmeldetags nicht zuzulassen. Eine Nachanmeldung kann nur dann das Prioritätsrecht einer vorangehenden Anmeldung in Anspruch nehmen, wenn es sich bei dieser Anmeldung um eine erste Anmeldung handelt, d.h. dass die beanspruchte Erfindung in dieser Anmeldung zum ersten Mal offenbart wurde und keine frühere Anmeldung desselben Anmelders auf dieselbe Erfindung besteht.

A reicht am 1.5.2009 eine Anmeldung DE-1 beim deutschen Patentamt ein. Am 1.5.2010 reicht er beim österreichischen Patentamt AT-1 eine Nachanmeldung mit demselben Inhalt ein und beansprucht dabei die Priorität von DE-1. Am 15.11.2010 wird die deutsche Patentanmeldung DE-1 veröffentlicht. Ein weiteres Jahr später, am 1.5.2011, reicht A eine schweizerische Patentanmeldung CH-1 mit demselben Inhalt ein, die die Priorität der österreichischen Anmeldung AT-1 und der deutschen Anmeldung DE-1 beansprucht.

Die Frist für die Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE-1 ist 12 Monate nach der Anmeldung am1.5.2010 abgelaufen.

Die österreichische Anmeldung AT-1 ist hingegen keine erste Anmeldung, da die in AT-1 beanspruchte Erfindung bereits in DE-1 offenbart ist. Folglich kann zwei Jahre nach der ersten Anmeldung keine Priorität mehr beansprucht werden. Die in CH-1 offenbarte Erfindung ist aufgrund der Veröffentlichung am 15.11.2010 nicht mehr neu.

5.2.4 Wirkungen der Priorität

Abschließend sei nochmals auf die Auswirkungen des gültig beanspruchten Prioritätsrechts hingewiesen. Wie bereits erwähnt, liegt die vorrangige Wirkung des Prioritätsrechts darin, dass der für die Bestimmung des Stands der Technik herangezogene maßgebliche Tag auf den Tag der ersten Anmeldung rückdatiert wird. Dies hat den Effekt, dass bei der Beurteilung der Neuheit und

der erfinderischen Tätigkeit nur der Stand der Technik berücksichtigt wird, der vor der ersten Anmeldung veröffentlicht worden ist.

Eine zusätzliche Wirkung hat die Bedeutung des Prioritätsrechts auf den Zeitrang von älteren Rechten. Sofern ein älteres Recht die Priorität einer früheren Anmeldung wirksam beansprucht, zählt diese bereits mit dem früheren Tag zum Stand der Technik und kann allenfalls neuheitsschädlich für eine Patentanmeldung sein.

5.3 Internationale Patentanmeldung

Die durch die PVÜ eingeräumte Frist von 12 Monaten zur Einreichung von Nachanmeldungen in anderen Staaten ist in einigen Fällen zu kurz, um die tatsächliche Entwicklung des Produkts abschätzen zu können. Mithilfe einer internationalen Patentanmeldung besteht die Möglichkeit, die Zeit vom Tag der ersten Anmeldung bis zur Entscheidung, das Schutzrecht in einzelnen Staaten weiter zu verfolgen und auf insgesamt 30 Monate zu verlängern. Eine internationale Anmeldung kann aber auch ohne Prioritätsbeanspruchung hinterlegt werden und läuft in diesem Fall 30 Monate ab ihrem Anmeldetag in allen Ländern des PCT ohne weitere formale Anforderungen. Sofern das Prioritätsrecht einer früheren Anmeldung beansprucht wird, läuft die 30 Monatsfrist ab dem (frühesten) Prioritätstag der Anmeldung.

Der Zweck einer internationalen Patentanmeldung liegt darin, mit einer einzigen Anmeldung in einer Vielzahl von Staaten eine Anwartschaft auf ein Schutzrecht zu wahren. Beinahe sämtliche wirtschaftlich relevanten Staaten weltweit sind Mitglieder des PCT, der das Verfahren zur Einreichung internationaler Patentanmeldungen sowie zur Überleitung von internationalen Patentanmeldungen in die einzelnen Staaten regelt. Die internationale Patentanmeldung gilt innerhalb einer Frist von 30 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritätstag als nationale oder regionale Patentanmeldung. Neben den nationalen Patentämtern bestehen auch sogenannte regionale Patentämter wie das Europäische Patentamt, das Eurasische Patentamt sowie regionale afrikanische Patentorganisationen.

Durch die Hinterlegung einer Anmeldung können weitere kostenintensive Schritte für die Einleitung eines nationalen Patentanmeldeverfahrens, wie beispielsweise die Anfertigung von Übersetzungen oder die Zahlung von nationalen Gebühren aufgeschoben werden. Sofern dies im jeweiligen Land notwendig ist, braucht der Anmelder diese Schritte erst vor Ablauf der Frist von 30 Monaten zur Überleitung der Anmeldung in die einzelnen Staaten vornehmen. Der Zeitraum zwischen der Einreichung der internationalen Anmeldung und der Überleitung der internationalen Anmeldung in die einzelnen Mitgliedsstaaten wird als internationale Phase bezeichnet.

Im Zuge einer internationalen Patentanmeldung wird die Patentanmeldung veröffentlicht und eine Recherche durchgeführt, die als internationale Recherche bezeichnet wird. Ein internationaler Recherchenbericht wird gemeinsam mit der internationalen Patentanmeldung 18 Monate nach

dem Anmeldetag (oder Prioritätstag) veröffentlicht.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass noch während der internationalen Phase durch einen Antrag des Anmelders ein vorläufiges Prüfungsverfahren in Gang gesetzt wird. Die Behörde erstellt einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht. Dieser ist für die einzelnen Staaten, in die die internationale Patentanmeldung übergeleitet wird, nicht bindend und stellt nur eine Grundlage für das weitere nationale Verfahren dar.

Am Ende einer internationalen Patentanmeldung steht eine Vielzahl von nationalen Patentanmeldungen, die nach der Überleitung national vor den einzelnen Patentämtern weiter verfolgt werden müssen. Keinesfalls führt eine internationale Patentanmeldung zu einer Erteilung eines Patents, das dann in einer Vielzahl von Ländern gültig wäre. Die zum Teil in den Medien Bezeichnung eines „Weltpatents“ für eine internationale Patentanmeldung kann darüber hinaus bei werbemäßiger Verwendung als irreführend und wettbewerbswidrig qualifiziert werden und sollte daher auch in der öffentlichen Kommunikation unterbleiben.

Für Anmeldungen österreichischer Anmelder werden internationale Recherchen und internationale vorläufige Prüfungen vom Europäischen Patentamt durchgeführt. Sofern aus der internationalen Patentanmeldung eine Europäische Patentanmeldung hervorgeht, bildet ein positiver Recherchen- und/oder vorläufiger Prüfungsbericht eine positive Prognose für das weitere Verfahren vor dem Europäischen Patentamt. Für eine zum Europäischen Patent übergeleitete internationale Patentanmeldung, für die ein positiver internationale Prüfungsbericht vorliegt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Europäisches Patent erteilt.

Der wesentliche Zweck einer internationalen Patentanmeldung besteht – zusammenfassend – im Gewinn von zusätzlicher Zeit und im Erhalt einer Anwartschaft (Option) zur Durchführung weiterer nationaler oder regionaler Patentanmeldungen. Gerade für den Fall, dass eine Anmeldung weltweit in einer Vielzahl von Staaten und in mehreren Kontinenten weiter verfolgt werden soll und der Umfang am Ende der zwölfmonatigen Prioritätsfrist noch nicht klar ist, empfiehlt es sich, eine internationale Patentanmeldung einzureichen, um einen Aufschub der endgültigen Entscheidung über den räumlichen Wirkungsbereich des Patents um weitere 18 Monate auf insgesamt 30 Monate ab dem Tag der ersten Anmeldung zu erreichen.

5.4 Europäisches Patent

Obwohl die internationale Patentanmeldung das Ziel verfolgt, ein Schutzrecht für möglichst viele Staaten anhängig zu halten, wird eine einheitliche Wirkung eines weltweiten Patentschutzes nicht erreicht. Unterschiedliche nationale Verfahren führen oft zu unterschiedlichen erteilten Patentansprüchen in unterschiedlichen Ländern. Ziel einer Europäischen Patentanmeldung ist es, in einem einheitlichen Verfahren vor einer einzigen Behörde – dem Europäischen Patentamt – ein Patent für eine Vielzahl von Vertragsstaaten mit identischem Schutzbereich zu erhalten.

Das Europäische Anmeldeverfahren ähnelt sehr stark einem nationalen Anmeldeverfahren (siehe hierzu Abschnitt 6. und umfasst eine Formalprüfung, eine Recherche, eine Veröffentlichung der Anmeldung sowie eine Sachprüfung und führt am Ende – sofern sich die beanspruchte Erfindung als neu und erfinderisch erweist – zur Erteilung eines Europäischen Patents.

Während es sich bei der Europäischen Patentanmeldung noch um ein einheitliches Schutzrecht handelt, das in einem zentralen Verfahren angemeldet, geändert, erteilt oder zurückgewiesen werden kann, setzt sich das Europäische Patent nach seiner Erteilung aus einer Vielzahl unterschiedlicher nationaler Teilschutzrechte zusammen, die in einzelnen vom Patentinhaber benannten Staaten wirksam sind. Die einzelnen nationalen Teilschutzrechte sind voneinander unabhängig. So müssen zB für die einzelnen Teilschutzrechte nach der Erteilung jeweils an das nationale Amt Jahresgebühren entrichtet werden. Wird eine solche Gebühr nicht entrichtet, so erlischt das Teilschutzrechte in diesem Land, während es in einem anderen Land, in dem die Gebühr entrichtet wurde, weiter besteht. Auch die Anfechtung der einzelnen Teilschutzrechte wegen Nichtigkeit (siehe Abschnitt 4.5.1) – mit von einigen Ausnahmen abgesehen – national vorgenommen werden. Hierdurch kann die Situation eintreten, dass nach einer Nichtigerklärung eines Patents in mehreren Ländern Teilschutzrechte mit unterschiedlichem Schutzbereich bestehen bleiben.

Neben diesen national beschränkten Verfahren besteht die Möglichkeit innerhalb von neun Monaten ab der Erteilung, gegen ein Europäisches Patent zentral vor dem Europäischen Patentamt für alle Mitgliedsstaaten Einspruch einzulegen. Ein solches Verfahren, das im wesentlichen einem nationalen Nichtigkeitsverfahren entspricht, kann zur Beschränkung oder zum Widerruf des Europäischen Patents für sämtliche Länder führen. Daneben kann der Patentinhaber sein Europäisches Patent während der gesamten Laufzeit auch in einem zentralen Verfahren beschränken oder dessen Widerruf beantragen.

6. Verfahren

Im folgenden Abschnitt wird der Lebenszyklus eines Patents mit Blick auf die dabei durchlaufenen amtlichen Verfahren näher dargestellt. Dabei werden die wichtigsten amtlichen Verfahren, nämlich das Anmeldeverfahren (von der Einreichung bis zur Erteilung), das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren sowie freiwillige Beschränkungs- und Verzichtsverfahren erörtert. Anschließend werden noch die Möglichkeiten der öffentlichen Patentinformation dargestellt.

6.1 Einreichen einer Anmeldung

Um seine Rechte vor den Behörden, insbesondere vor dem Patentamt, durchzusetzen reicht es nicht aus, eine neue und auf erfinderischer Tätigkeit beruhende Erfindung gemacht zu haben. Vielmehr muss das eigene Recht auch vor den Behörden in einem förmlichen Verfahren, dem Anmeldeverfahren nachgewiesen werden, damit ein Patent erteilt wird.

Am Anfang dieses Verfahrens steht die Einreichung einer Patentanmeldung bei einem Patentamt; am Ende des Verfahrens steht entweder die Erteilung des Patents oder aber die Zurückweisung der Anmeldung. Der Anmelder kann seine Anmeldung zurückziehen und so das Verfahren beenden.

Das Anmeldeverfahren hat daneben auch noch andere Funktionen zu erfüllen, wie beispielsweise die Information der Öffentlichkeit über eingereichte Anmeldungen die Erteilung eines Patents. Darüber hinaus hat das Anmeldeverfahren auch den wesentlichen Zweck, den zur Beurteilung der Patentierbarkeit relevanten Stand der Technik zu ermitteln. Dies erfolgt im Zuge eines amtswegigen Ermittlungsverfahrens und wird als Recherche bezeichnet.

Damit eine Patentanmeldung überhaupt in den Geschäftsgang des Patentamts aufgenommen werden kann, muss sie einige Mindestanforderungen aufweisen. Sind diese nicht vorhanden, so droht die Konsequenz, dass die Patentanmeldung nicht als Patentanmeldung gilt und beispielsweise auch das Prioriätsrecht der Patentanmeldung nicht in Anspruch genommen werden kann. Der erste wesentliche Teil, den eine Patentanmeldung aufweisen muss, ist die Beschreibung der Erfindung. Liegt der Anmeldung keine Beschreibung bei, so kann die Anmeldung überhaupt nicht geprüft werden, auch ist die spätere Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dieser Anmeldung nicht möglich. Die Zeichnungen bilden einen Teil der Beschreibung und müssen nicht zwingend vorhanden sein. Will der Anmelder Zeichnungen in seine Anmeldung aufnehmen, so müssen diese bereits am Anmeldetag vorliegen.

Die meisten Patentämter verlangen zwar, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verfahren Patentansprüche vorliegen müssen, diese müssen jedoch nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen und können auch später nachgereicht werden. Wenn auch eine Nachreichung möglich ist, so müssen sich die Patentansprüche im Rahmen der ursprünglich eingereichten Unterlagen bewegen, siehe hierzu Abschnitt 7.2. Da die Patentansprüche das Mittel

zur präzisen und eindeutigen Kennzeichnung von Erfindungen sind, ist die Einreichung einer Anmeldung ohne Patentansprüche nicht zu empfehlen. Schließlich muss mit jeder Änderung von Patentansprüchen nachgewiesen werden, dass die nunmehr neu durch die Patentansprüche formulierte Erfindung auch schon ursprünglich in der Anmeldung offenbart war.

Neben einer Beschreibung muss zum Zeitpunkt der Anmeldung auch der Name oder die Firma des Anmelders angegeben sein. Einige Patentämter, so auch das Europäische Patentamt, lassen es ausreichen, dass am Anmeldetag bloß Angaben vorliegen, die es erlauben, Kontakt mit dem Anmelder aufzunehmen. Hierunter dürfte etwa auch die Adresse des Anmelders, eine Email-Adresse oder eine Telefonnummer oder Telefaxnummer fallen. Sofern es sich um natürliche Personen handelt, reicht die Angabe des Vor- und Nachnamens, bei juristischen Personen sollte der exakte Firmenwortlaut verwendet werden. Während die meisten natürlichen Personen ihren eigenen Namen kennen, scheint die Identität und der Name des Anmelders – gerade in komplizierten Firmenkonstruktionen – durchaus schwierig und unübersichtlich. Hier lohnt sich ein Blick ins Firmenbuch. Trotz häufig wechselnder Firmennamen und häufiger Verschmelzungen, Teilungen, Umgründungen usw. von Unternehmen ist es erforderlich den tatsächlichen Name des Unternehmens korrekt anzugeben.

Fehlt der Name oder die Firma des Anmelders überhaupt, so hat dies bei einigen Patentämtern, wie beispielsweise beim Europäischen Patentamt, die Konsequenz, dass die eingereichten Dokumente nicht als Patentanmeldung betrachtet werden.

Schließlich ist es noch erforderlich, dass der Anmelder einen Antrag auf Erteilung eines Patents stellt. Dies kann entweder durch die Benutzung eines vom Patentamt vorgegebenen Formblatts oder schlicht durch die Erklärung „*Hiermit beantrage ich ein Patent*“ vorgenommen werden. Wenngleich die zweite Variante zunächst ausreicht, um dem Anmelder das Prioritätsrecht für spätere Anmeldungen zu sichern, haben die vom Patentamt herausgegebenen Formblätter den wesentlichen Vorteil, dass keine notwendige Angabe vergessen werden kann – und dass auch die Erteilung eines Patents ausdrücklich beantragt wird.

Sofern also eine Beschreibung, der Name oder die Firma des Anmelders sowie ein Antrag auf die Erteilung eines Patents vorliegen, beginnt die Formalprüfung. Hierbei werden vor allem die Zeichnungen auf die Einhaltung bestimmter Seitenränder sowie auf ihre Kopierbarkeit hin untersucht.

Darüber hinaus hat der Anmelder zur Zahlung eine Anmelde- und Recherchengebühr zu entrichten. Diese Gebühr ist innerhalb einer Frist (diese beträgt je nach Land ein oder zwei Monate ab dem Anmeldetag oder ab einer Aufforderung) zu begleichen. Die Höhe der Gebühren wird jeweils von den einzelnen Ländern bestimmt.

Im weiteren Verfahren können noch befristet weitere Handlungen vorgenommen werden, wie etwa die Beanspruchung des Prioritätsrechts einer früheren Anmeldung oder die Nennung des

Erfinders.

6.2 Recherche

Während im Abschnitt 2.2.1 das Ermittlungsverfahren des Standes der Technik als „Patentrecherche“ bezeichnet und erläutert wurde, wird in diesem Abschnitt das Vorgehen bei der Recherche selbst näher dargestellt.

6.2.1 Zweck der Recherche

Eine Patentrecherche kann unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Im Folgenden werden einige Arten von Recherchen dargestellt, die in der Praxis typischerweise durchgeführt werden.

So kann beispielsweise durch eine Patentrecherche herausgefunden werden, welche Anmeldungen von einem bestimmten Anmelder oder Erfinder stammen. Will man beispielsweise überwachen, welche Patente und Patentanmeldungen ein bestimmter Konkurrent in letzter Zeit angemeldet hat, so empfiehlt sich eine regelmäßige – zB monatliche – Recherche nach neuen Patentveröffentlichungen, wenn von bestimmten Mitbewerbern Patentverletzungsklagen zu erwarten sind. Auf diese Art ist es möglich, bereits vorgreifend bestimmte Patente zu umgehen.

Eine Recherche kann auch die Aufgabe haben, für eine eigene oder fremde Erfindung nach möglichem Stand der Technik zu suchen, um die Chancen einer Patentierung besser abschätzen zu können. Eine solche Recherche wird als „Stand der Technik“-Recherche bezeichnet. Diese Art von Recherche wird auch vom Prüfer im Rahmen der amtlichen Recherche durchgeführt. Ziel der Recherche ist es, möglichst viel relevanten Stand der Technik für eine Anmeldung zu finden.

Eine „Stand der Technik“-Recherche kann auch zu anderen Zwecken eingesetzt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, eine solche Recherche vor der Einreichung und Formulierung einer Patentanmeldung durchzuführen, um dem Anmelder mögliche Unterschiede zwischen einer eingenen Anmeldung und dem Stand der Technik zu zeigen und diese Unterschiede besser herauszuarbeiten. Auch ist eine Stand der Technik-Recherche auch vor der Einreichung eines Einspruchs oder Nichtigkeitsantrags vorteilhaft, um eventuell mehr neuheitsschädliche Veröffentlichung gegen ein Patent vorbringen zu können.

Eine weitere Art von Recherche dient dem Zweck herauszufinden, ob eine bestimmte Vorrichtung oder ein bestimmtes Verfahren bereits durch ein vorhandenes Patent oder eine allenfalls noch zur Erteilung gelangende Patentanmeldung geschützt ist. Die sogenannte „Freedom to Operate“-Recherche geht davon aus, dass ein Unternehmen ein bestimmtes Produkt auf den Markt bringen möchte und vor der Marktreife untersuchen möchte, ob ein Konkurrent patentrechtliche Schritte gegen den Vertrieb des Produkts setzen kann.

Bei der Durchführung einer solchen Recherche muss einerseits nach Schutzrechten gesucht werden, deren Patentansprüche auf das herzustellende Produkt gerichtet sind. Andererseits muss

jedoch auch untersucht werden, ob und in welchen Ländern die aufgefundenen Schutzrechte tatsächlich bestehen und ob das hergestellte Produkt unter die Ansprüche fällt.

Zur Prüfung, ob ein bestimmtes Schutzrecht in einem Land noch gültig ist, kann eine Registerabfrage (siehe Abschnitt 6.8.2) oder eine Akteneinsicht (siehe Abschnitt 6.8.1) durchgeführt werden. Beides hat den Zweck zu erfahren, ob ein bestimmtes Schutzrecht noch gültig ist, allenfalls auch wer dessen Inhaber ist. Die Akteneinsicht ermöglicht es, für veröffentlichte Patentanmeldungen sämtliche Dokumente zu finden, die während des Anmeldeverfahrens zwischen dem Patentamt und dem Anmelder ausgetauscht wurden.

Schließlich kann mittels einer Familienrecherche herausgefunden werden, ob das Prioritätsrecht eines Schutzrechts auch in anderen Ländern in Anspruch genommen wurde. Schutzrechte, die über ein gemeinsam in Anspruch genommenes Prioritätsrecht miteinander verknüpft sind, aus einer gemeinsamen internationalen oder Europäischen Patentanmeldung hervorgegangen sind, werden als Patentfamilie bezeichnet. Durch die Suche einer Patentfamilie kann einfach festgestellt werden, in welchen Ländern ein Anmelder insgesamt Schutz begehrt hat.

6.2.2 Patentdatenbanken

Um rasch und übersichtliche nach Patentveröffentlichungen recherchieren zu können, stehen diverse gebührenpflichtige und kostenfreie Patentdatenbanken zur Verfügung. Patentdatenbanken umfassen eine Vielzahl von Datensätzen, wobei jeder Datensatz jeweils einer Veröffentlichung (oder alternativ einem Schutzrecht) zugeordnet ist.

Freie Datenbanken werden vom Deutschen Patentamt (depatisnet.dpma.de) sowie vom Europäischen Patentamt (worldwide.espacenet.com) zur freien Verfügung überlassen. Auch Google bietet eine kostenfreie Suche nach Patenten unter www.google.com/patents an.

Jeder der Datensätze enthält dabei jeweils Daten der Veröffentlichung bzw. der Anmeldung, beispielsweise den Anmeldetag, den Veröffentlichungstag, das Aktenzeichen, den Erfinder, den Anmelder, den Titel usw. oder eine Zusammenfassung der Erfindung. Darüber hinaus enthalten manche der Datenbanken auch den Anmeldungstext und Patentansprüche der jeweiligen Anmeldung im Volltext sowie einen oder mehrere Klassifikationseinträge, siehe hierzu Abschnitt 6.2.3.

Wie auch bei anderen Datenbanken besteht bei Patentdatenbanken die Möglichkeit, einen Auszug aus der Patentdatenbank zu erhalten, wobei lediglich nach Datensätzen gesucht wird, bei denen bestimmte Felder einen vorgeschriebenen Wert aufweisen oder innerhalb eines vorgegebenen Wertebereichs liegen.

So können beispielsweise Veröffentlichungen erteilter Patente gesucht werden, deren Anmeldetag im Jahr 2008 liegt. Zudem können Suchkriterien auch miteinander kombiniert werden, sodass auch zB deutsche Schutzrechte, die ab dem Jahr 2008 veröffentlicht wurden und das Wort „Kugelschreiber“ im Titel tragen

gesucht werden können.

6.2.3 Internationale Patentklassifikation

Die Patentanmeldungen werden im Anmeldeverfahren zur Erleichterung der Zuteilung zu einem fachlich kompetenten Prüfer klassifiziert, d.h. einem ganz bestimmten technischen Gebiet zugeordnet. Diese Zuordnung ist international im wesentlichen durch ein gemeinsame von den meisten Patentämtern genutztes Klassifikationsschema, die sogenannte Internationale Patentklassifikation (IPC), vereinheitlicht. Durch die IPC wird das gesamte Gebiet der Technik in eine Vielzahl von Klassen und Unterklassen unterteilt. An der obersten Hierarchieebene der Einteilung stehen acht Sektionen, die in einer baumartigen Struktur unterteilt sind. Im Folgenden sind sämtliche Sektionen der IPC dargestellt.

Sektion A – Täglicher Lebensbedarf

Sektion B – Arbeitsverfahren, Transportieren

Sektion C – Chemie, Hüttenwesen

Sektion D – Textilien, Papier

Sektion E – Bauwesen, Erdbohren, Bergbau

Sektion F – Maschinenbau, Beleuchtung, …

Sektion G – Physik

Sektion H – Elektrotechnik

Durch die feine Untergliederung des Standes der Technik sowie durch die flächendeckende Zuordnung neuer Patentanmeldungen zu einer oder mehreren Klassen der IPC wird dem Recherchierenden ein wirksames Mittel zum Auffinden von Patentinformation zur Verfügung gestellt.

Nachstehend sind beispielhaft die Unterklasse A21C 5/04 und sämtliche ihr übergeordneten Klassen dargestellt. Die Sektion A umfasst Erfindungen, die den täglichen Lebensbedarf betreffen. Die Sektion A ist in eine Vielzahl von Gruppen unterteilt, wobei in Gruppe A21 Anmeldungen klassifiziert werden, die „*Backen, Vorrichtungen zum Herstellen oder bearbeiten von Teigen; Teige zum Backen*“ betreffen. Diese Gruppe ist in eine Vielzahl von Untergruppen unterteilt, wobei die Untergruppe A21C „*Maschinen oder Zubehör zum Herstellen oder Verarbeiten von Teigen; Behandeln von Backwaren*“ betrifft. Die dieser Untergruppe zugeordnete Hauptklasse A21C 5/00 betrifft „*Teigmaschinen*“.

Unterhalb der Ebene der Hauptklassen kann noch eine beliebige Vielzahl von Untergliederungen vorgenommen werden. Je „tiefer“ eine Klasse in der Hierarchie steht, desto mehr Punkte stehen am Beginn ihrer Bezeichnung. Die Unterklasse A21C 5/02 weist einen Punkt auf und ist somit in der Hierarchie unmittelbar unterhalb der Klasse A21C 5/00. Der Text der Unterklasse wird an den Text der Hauptklasse angehängt und ergibt sich somit zu „*Teigmaschinen mit Teilkammern und Ausstoßkolben*“.

A21 Backen, Vorrichtungen zum Herstellen oder Bearbeiten von Teigen; Teige zum Backen

A21C Maschinen oder Zubehör zum Herstellen oder Verarbeiten von Teigen; Behandeln von Backwaren

A21C 5/00 Teigmaschinen

A21C 5/02 . mit Teilkammern und Ausstoßkolben

A21C 5/04 .. mit Teilkammern in einem Drehkörper mit radial arbeitenden Kolben

Die Unterklasse A21C 5/04 weist zwei Punkte am Beginn ihres Titels auf und ist somit eine Unterklasse der ihr vorangehenden Unterklasse A21C 5/02. Ihr Titel ergibt sich aus dem Text der Unterklasse A21C 5/02, dem noch der spezifische Zusatz von A21C 5/04 angehängt wird und lautet letztendlich: „*Teigmaschinen mit Teilkammern und Ausstoßkolben mit Teilkammern in einem Drehkörper mit radial arbeitenden Kolben*“

Bei einer Recherche kann die internationale Klassifikation genutzt werden, indem nach Veröffentlichungen von Schutzrechten gesucht wird, die einer bestimmten Klasse zugeordnet wurden. Wesentlicher Vorteil einer solchen Suche gegenüber einer Suchen nach Schlagworten ist, dass sie weitestgehend sprachunabhängig ist und auch Veröffentlichungen erfasst werden, die zwar nicht das Wort „*Teigmaschine*“ aufweisen aber dennoch eine Teigmaschine beschreiben.

6.3 Veröffentlichung

Um die Öffentlichkeit von einer Patentanmeldung in Kenntnis zu setzen, soll diese 18 Monate nach dem Anmeldetag veröffentlicht werden. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung zählt diese – wie alle anderen veröffentlichten Druckschriften auch – zum Stand der Technik. Der Umstand, dass die Anmeldung veröffentlicht wird, ist vollkommen unabhängig davon, ob später für diese Anmeldung ein Patent erteilt wird.

Grundsätzlich soll der Recherchebericht gemeinsam mit der Anmeldung 18 Monate nach dem Anmeldetag, bei Beanspruchung eines Prioritätsrechts 18 Monate nach dem Prioritätstag veröffentlicht werden. Dies ist nicht immer möglich, da die Patentämter mit der Erstellung von Rechercheberichten häufig im Rückstand sind. Aus diesem Grund wird der Anmeldungstext jedenfalls nach 18 Monaten veröffentlicht. Ist der Recherchebericht bei der Veröffentlichung bereits verfügbar, wird er gemeinsam mit dem Anmeldungstext in einem gemeinsamen Dokument veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen den Dokumentencode „A1“ am Ende der Veröffentlichungsnummer, zB so lautet die Veröffentlichungsnummer einer mit Recherchebericht veröffentlichten österreichischen Patentanmeldung: „AT 405,304 A1“.

Wird der Recherchebericht nicht rechtzeitig fertig, so wird nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag oder Prioritätstag nur der verfügbare Anmeldungstext mit dem Dokumentencode „A2“ veröffentlicht, zB so lautet die Veröffentlichungsnummer einer mit Recherchebereich veröffentlichten österreichischen Patentanmeldung: „AT 404,678 A2“. Sobald der Recherchebericht

fertiggestellt ist, wird er separat mit dem Dokumentencode „A3“ veröffentlicht, zu der vorstehend genannten Anmeldung lautet die Veröffentlichungsnummer des separaten Rechercheberichts „AT 404,678 A3“.

Wenn der Anmelder bereits vor Veröffentlichung seiner Anmeldung erkennt, dass er für seine Anmeldung womöglich kein Patent erhalten wird, kann er durch Zurückziehen seiner Anmeldung den Inhalt der Anmeldung zumindest geheimhalten, um anderen das einfache Nacharbeiten der Erfindung möglichst zu erschweren. Gerade bei Mitbewerbern, die die Anmeldungen des jeweils anderen systematisch recherchieren, könnte hier Wissen an einen Konkurrenten gelangen, das ihm das Nacharbeiten erheblich erleichtert. Bei Verfahrenspatenten und Einzelanfertigungen, die für Mitbewerber nicht ohne weiteres recherchierbar sind, könnte so Wissen der Allgemeinheit zugänglich werden, ohne dass der Anmelder im Gegenzug ein Monopol erhält.

Auf Antrag des Anmelders kann die Anmeldung auch bereits früher veröffentlicht werden. Hierdurch zählt die Anmeldung bereits früher zum Stand der Technik. Während eine zum Anmeldetag einer späteren Patentanmeldung unveröffentlichte Patentanmeldung lediglich in den gemeinsamen Ländern als älteres Recht wirkt, stellt eine Vorveröffentlichung für sämtliche Länder einen Stand der Technik dar. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit wird der Inhalt der früheren Anmeldung überhaupt erst relevant, da ältere Rechte nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Eine vorzeitige Veröffentlichung einer Patentanmeldung verringert somit die Chancen, dass ähnliche später eingereichte Anmeldungen – sowohl eigene als auch fremde – erteilt werden.

Eine frühere Veröffentlichung hat zudem den Zweck, frühzeitig eine Klage aus der Patentanmeldung zu ermöglichen. Eine solche Klage ist zB in Österreich und Deutschland, möglich, wenn die Patentanmeldung veröffentlicht ist, wobei der Schutzbereich der Anmeldung auf die später erteilte Fassung beschränkt ist und die die klagbaren Ansprüche auf den Zahlungsanspruch auf ein angemessenes Entgelt beschränkt sind.

6.4 Sachprüfung

Nach der Erstellung eines Rechercheberichts beginnt das Prüfungsverfahren, in dem insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden. In einigen Ländern, beispielsweise in Deutschland oder beim Europäischen Patentamt, ist für den Beginn der Sachprüfung ein spezieller Prüfungsantrag erforderlich. Mit der Stellung des Prüfungsantrags ist eine Prüfungsgebühr zu entrichten. Wird kein Prüfungsantrag eingereicht, gilt die Anmeldung nach Ablauf einer Frist als zurückgenommen. Im österreichischen Verfahren ist ein solcher Prüfungsantrag nicht vorgesehen, das Prüfungsverfahren schließt unmittelbar und ohne besondere Gebührenzahlung an die Recherche an.

Am Beginn des Prüfungsverfahrens fordert den Anmelder auf, zu seinem gemeinsam mit dem

Rechercherbericht vorgelegten Prüfungsbescheid Stellung zu nehmen. Die Antwort des Anmelders kann nun entweder darin bestehen, die Argumentation des Prüfers zu entkräften oder die Patentansprüche zu ändern und neue Patentansprüche vorzulegen, die der Beantwortung des Prüfers Rechnung trägt.

Der Prüfer hat nunmehr die Möglichkeit, seine Stellungnahme zu überdenken und allfällige neue Patentansprüche zu beurteilen. Der Prüfer hat sich mit den Argumenten des Anmelders auseinanderzusetzen und einen weiteren Vorbescheid herauszugeben, in dem er dem Anmelder seine Rechtsansicht mitteilt.

Dieser Schriftsatzwechsel des Anmelders mit dem Patentamt weist erfahrungsgemäß zwei bis drei Vorbescheide des Patentamts und zwei bis drei Stellungnahmen des Anmelders auf. Das Verfahren dauert typischerweise ein bis zwei Jahre, in Einzelfällen bis zu fünf Jahre.

In einigen Ländern besteht auch die Möglichkeit, eine Besprechung mit dem Prüfer durchzuführen, um die Anmeldung im Gespräch zu erörtern. Eine solche Besprechung wird mitunter als „mündliche Anhörung“ oder „mündliche Verhandlung“ bezeichnet.

6.5 Erteilung oder Zurückweisung

Wenn der Prüfer der Ansicht ist, dass die beanspruchte Erfindung alle Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Abschnitte 2., 3.) erfüllt hält, teilt er dies dem Anmelder mit. In diesem Fall kann das Anmeldeverfahren durch Zahlung einer Erteilungsgebühr und eventuellen formalen Anpassungen der Beschreibung an den im Rechercherbericht aufgefundenen Stand der Technik abgeschlossen werden. Das Patent wird durch Beschluss erteilt. Volle Wirksamkeit entfaltet das Patent allerdings erst mit seiner Veröffentlichung. Die veröffentlichten Schriften des Patentamts sind auf dessen Homepage abrufbar. Die Veröffentlichungsnummer entspricht der Nummer der Patentanmeldung, als Dokumentencode wird üblicherweise „B“ oder „B1“ verwendet.

Ist der Prüfer hingegen – nach mehreren Vorbescheiden – der Auffassung, dass die Anmeldung nicht gewährbar ist, so hat er die Anmeldung zurückzuweisen. Hierfür erlässt der Prüfer einen beschwerdefähigen Beschluss oder Bescheid, den der Anmelder anfechten kann. Zur Überprüfung der Entscheidung sind besondere Einrichtungen vorgesehen, die je nach Land als „Beschwerdekammer“, oder „Patentgericht“ bezeichnet werden. Diese können – sofern sie der Auffassung sind, dass die Anmeldung erteilbar ist – den Beschluss des Prüfers aufheben und allenfalls selbst ein Patent erteilen oder den Prüfer zur Erteilung eines Patentes auffordern.

6.6 Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

Nach der Erteilung wird es – sofern nicht sofort Klagen anhängig gemacht werden oder bereits anhängig sind – ruhiger um das Patent. Für den Anmelder sind lediglich Jahresgebühren zu entrichten wobei alljährlich zu entscheiden ist, ob die Jahresgebühren (siehe Abschnitt 1.3.5)

weiter gezahlt werden sollen oder nicht.

6.6.1 Verfahrenszweck

Patente wirken als Monopolrechte, d.h. sie schränken den Handlungsspielraum in Bezug auf die patentierte Erfindung ein. Falls ein Patent zu Unrecht, d.h. trotz fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit erteilt worden sein sollte, gewährt der Staat jedem das Recht, die Wirkung des Patents wieder zu beseitigen. Zu den Gründen für die Nichtigkeit siehe Abschnitt 4.5.1.

Hierfür sind zwei unterschiedliche Verfahren vorgesehen, nämlich das Einspruchsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren. Wenngleich verfahrensrechtlich zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen diesen Verfahren bestehen, so sind sie letztlich beide Verfahren auf die Beseitigung des Patents – man spricht von Widerruf im Einspruchsverfahren oder Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren – gerichtet. Beiden Verfahren ist auch gemeinsam, dass der einleitende Antrag zur Durchführung des Verfahrens von jeder beliebigen Person gestellt werden kann, die im Verfahren als Einsprechender oder Antragsteller (Kläger) bezeichnet wird.

6.6.2 Verfahrensablauf

Im Einspruch oder Nichtigkeitsantrag legt der Antragsteller seine Gründe für die Nichtigkeit dar. Eine nachträgliche Erweiterung der Gründe, zB zunächst nur Neuheit, dann auch unzulässige nicht in der ursprünglichen Anmeldung gedeckte Änderungen der Patentansprüche, werden nicht in allen Ländern bzw. Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt, sodass die Gründe möglichst sofort im Antrag angegeben werden sollten. Darüber hinaus hat der Antragsteller eine gewisse Gebühr für die Behandlung des Antrags zu entrichten.

Der Nichtigkeitsantrag wird dem Patentinhaber zugestellt und es wird diesem eine Frist zur Stellungnahme zum Antrag (Gegenschrift) eingeräumt. Normalerweise erhalten beide Parteien nochmals die Gelegenheit, auf die Argumente der Gegenseite zu antworten, im Anschluss kann eine mündliche Verhandlung ausgeschrieben werden, in der die Parteien mit dem Patentamt den Streitgegenstand mündlich erörtern. Nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung wird eine Entscheidung erlassen. Mit dieser Entscheidung wird das Patent entweder nichtig erklärt oder aber aufrecht erhalten. Allenfalls kann das Patent auch mit gewissen Änderungen bzw. Einschränkungen aufrecht erhalten werden. Die Entscheidung wird den Parteien zugestellt, wobei ihnen eine Frist eingeräumt wird, innerhalb derer sie Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen können.

6.7 Beschränkung und Verzicht

Neben dem von einem Dritten angestrengten Verfahren kann auch der Patentinhaber selbst sein Patent nachträglich beschränken oder auf dieses verzichten. Eine solche Beschränkung ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Patentinhaber Stand der Technik kennt, mit dem ein möglicher

Einsprechender oder Antragsteller sein Patent beschränken kann. Gerade im Zusammenhang mit Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren kann der Patentinhaber einem solchen Antrag zuvor kommen und ein aufwendiges streitiges Verfahren – insbesondere die damit verbundenen Verfahrenskosten – vermeiden.

Der Patentinhaber reicht zu diesem Zweck einen Antrag beim Patentamt ein, mit dem er dem Patentamt entweder die Patentansprüche mitteilt, die er weiterhin aufrecht erhalten möchte. Alternativ kann er auch eine neue Fassung von Patentansprüchen vorlegen, die die erteilte Fassung ersetzt. Das Patentamt prüft, ob durch die Beschränkungen unzulässige Änderungen in der Anmeldung vorgenommen wurden, die im ursprünglichen Anmeldungstext nicht offenbart sind und ob die Patentansprüche klar sind. Ferner prüft das Amt auch, ob der Schutzbereich des Patents nicht erweitert wurde, d.h. ob nach der Beschränkung nicht Gegenstände unter Schutz stehen, die zuvor nicht unter Schutz gestanden sind. (siehe Abschnitt 7.2.3)

6.8 Patentinformation

Da sich Patente gegen jeden richten, steht der Allgemeinheit ein sehr umfassendes Auskunftsrecht zu, das das Recht auf Akteneinsicht, die Einsicht in das Patentregister, umfasst. Weiters gibt das Patentamt aktiv Veröffentlichungen heraus.

6.8.1 Akteneinsicht

Nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung kann nicht nur die Veröffentlichungsschrift sondern auch die gesamte Anmeldeakte, d.h. sämtliche Korrespondenz zwischen dem Anmelder und dem Patentamt eingesehen werden. Manche Länder stellen vor der Veröffentlichung bereits einige Daten wie etwa den Anmelder, den Titel sowie die Klassifikation zur Verfügung.

6.8.2 Patentregister

Die Aufgabe des Patentregisters liegt darin, die Öffentlichkeit über die wesentlichen Daten eines Patents, insbesondere über den aktuellen Patentinhaber, den Verfahrensstand bzw. Rechtsstand sowie anhängige Verfahren hinzuweisen. In vielen Ländern kann das Patentregister online eingesehen werden und ermöglicht bei Angabe der Veröffentlichungsnummer oder Anmeldenummer Einblick in den momentanen Stand des Patents oder der Patentanmeldung. Eine Einsicht in das Patentregister ist normalerweise erst nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung möglich.

6.8.3 Veröffentlichungen

Das Patentamt gibt auf seinem Publikationsserver die Patentschriften in elektronischer Form heraus. Daneben veröffentlichen das Patentamt im Patentblatt, einem periodisch erscheinenden Journal, sämtliche Verzichte, Inhaberänderungen, usw. bekannt.

7. Patentansprüche

Die Patentansprüche bilden das Herzstück einer Patentanmeldung und dienen dazu, den Schutzbereich des Patents, d.h. die vom Patent geschützten Gegenstände festzulegen. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem praktischen Handwerk der Formulierung und Überarbeitung von Patentansprüchen.

7.1 Formulieren von Patentansprüchen

Bei der Formulierung von Patentansprüchen sollte im Auge behalten werden, dass die wenigsten Patentanmeldungen ohne weitere Änderungen erteilt werden, sondern dass in unterschiedlichen Verfahrensstadien Änderungen erforderlich sind. Auch wenn eine nachträgliche Änderung der Patentansprüche in beschränktem Rahmen zulässig ist, können bei Änderungen erhebliche Probleme auftreten. Die Beachtung weniger Punkte kann eine spätere Änderungen erheblich vereinfachen.

7.1.1 Finden und Strukturieren von Merkmalen

Als Ausgangspunkt bei der Formulierung von Patentansprüchen ist eine bereits vorhandene grobe Beschreibung der Erfindung von Vorteil. Durch Sichtung der Beschreibung können bereits wichtige Merkmale der Erfindung – zunächst ungefiltert – zusammengestellt werden. Anschließend ist nach Merkmalen zu suchen, die unverlässlich für das Funktionieren der Erfindung sind.

Nun kann ein erster Entwurf für Patentansprüche erstellt werden. Zuerst ist danach zu fragen, welche Art von Patentanspruch (Verfahren, Gegenstand, Stoff) geschützt werden soll. Anschließend können die bereits identifizierten wichtigsten Merkmale jeweils in einem unabhängigen Patentanspruch zusammengefasst werden. Merkmale, die nicht essentiell für die Erfindung sind, können in einen abhängigen Anspruch aufgenommen werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die wesentlichen Anforderungen, denen eine Anspruchsfassung im Stadium der Einreichung genügen sollte. Ausgehend vom ersten Entwurf von Patentansprüchen können die Patentansprüche schrittweise an diese Anforderungen angepasst und ergänzt werden.

7.1.2 Patentierbarkeit

Die Patentansprüche müssen, damit ein Patent erteilt werden kann, die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (siehe Abschnitte 2. und 3.) erfüllen.

Die eingereichte Fassung braucht diese Anforderungen aber nicht notwendigerweise erfüllen. Es ist auch nicht unbedingt nachteilig, wenn die ursprünglich eingereichten Patentansprüche nicht patentfähig, beispielsweise nicht erfinderisch sind, solange die Anmeldung, insbesondere die abhängigen Ansprüche, insgesamt Merkmale enthält, die einen patentfähigen Patentanspruch

erstellen lassen, zumal der konkrete Stand der Technik ohnehin erst vom Prüfer im Anmeldeverfahren ermittelt wird.

Sinnvollerweise reicht der Anmelder eine möglichst allgemeine Fassung eines unabhängigen Patentanspruchs ein und reiht diesem die wichtigsten Merkmale der Erfindung als abhängige Patentansprüche nach. Ist der unabhängige Patentanspruch nicht patentfähig, zB nicht neu, besteht aufgrund der abhängigen Patentansprüche eine große Anzahl möglicher Rückzugspositionen, die eine spätere Abgrenzung vom Stand der Technik ermöglichen. Der Anmelder hat somit während des gesamten Verfahrens die Möglichkeit über den Schutzbereich zu disponieren und abhängig von dem vom Prüfer aufgefundenem Material einen passenden aus den abhängigen Patentansprüchen zusammengesetzten Patentanspruch zu formulieren.

Weist der unabhängige Patentanspruch hingegen sehr viele Merkmale auf, stellt das Patentamt eventuell gleich mit dem ersten Bescheid fest, dass die beanspruchte Erfindung neu und erfinderisch ist. Auch wenn dieser Umstand für den Anmelder positiv ist, kann der Fall eintreten, dass bestimmte Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs überhaupt nicht notwendig waren, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit herzustellen und den unabhängigen Patentanspruch ohne Not beschränken. Die Streichung dieser Merkmale ist aufgrund der strengen Regelung zu den Änderungen später im Verfahren nur mehr eingeschränkt möglich, sodass ein Patent zwar erteilt werden kann, der Schutzbereich durch unnötige Merkmale beschränkt ist.

7.1.3 Klarheit

Die eingereichten Patentansprüche sollten klar sein. Dies bedeutet, dass diese nicht nur grammatisch korrekt sein müssen sondern dass es auch ohne weiteres erkennbar sein muss, ob ein konkreter Gegenstand oder ein konkretes Verfahren unter einen Patentanspruch fällt oder nicht. Sind Merkmale eines Patentanspruchs derart schwammig oder widersprüchlich formuliert, dass dies nicht mehr möglich ist, wird dieser Umstand im Anmeldeverfahren beanstandet.

In diesem Fall ist eine alternative Formulierung zu finden, die eine solche Unterscheidung zulässt. Auch eine solche Änderung darf sich nur auf eine Offenbarung stützen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung bereits vorhanden war.

7.1.4 Vollständigkeit und Betriebsgeheimnisse

Schließlich sollte noch darauf geachtet werden, dass die Patentansprüche oder zumindest die Patentanmeldung die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben, dh dass Merkmale, die für das Funktionieren der Erfindung unerlässlich sind, beschrieben werden und zwar in einer Weise, die es einen Fachmann auf dem betreffenden Gebiet ermöglicht, die Erfindung nachzuarbeiten, siehe Abschnitt 3.2. Ist dies nicht möglich, wird entweder gar kein Patent erteilt oder das Patent kann später nichtig erklärt werden.

Aber auch dann, wenn ein Merkmal nicht unbedingt notwendig für die Durchführung der Erfindung

ist, kann es von Vorteil sein, dieses zumindest zu erwähnen. Beim Schreiben der Anmeldung ist der Anmelder in seiner Formulierung noch völlig frei – er kann seine Anmeldung und seine Patentansprüche nach seinem Belieben gestalten. Nach der Einreichung sind Änderungen nur mehr beschränkt möglich; die Aufnahme neuer, am Anmeldetag noch nicht vorhandener Merkmale ist im Anmeldeverfahren verboten und bildet einen Nichtigkeitsgrund (siehe Abschnitt 4.5.1) für ein erteiltes Patent. Damit ein optionales Merkmal erforderlichenfalls in einen unabhängigen Patentanspruch aufgenommen werden kann, ist es somit unbedingt erforderlich, dass es bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung in dieser enthalten ist – idealerweise in einem abhängigen Anspruch.

Sinnvoll ist es, wenn die Erfindung auch durch alleiniges Lesen der Patentansprüche verstehbar ist. Dies hat im Verfahren auch den Vorteil, dass der Prüfer durch das Lesen der Patentansprüche alleine die Erfindung versteht, was in der Regel zu besseren und aussagekräftigeren Recherchen führt.

Zu beachten ist aber, dass die Angabe eines Merkmals in einer Patentanmeldung dazu führt, dass dieses öffentlich bekannt wird. Sofern Gegenstände, an denen die Erfindung ohne weiteres ersichtlich ist, bald nach dem Anmeldetag verkauft werden, stellt dies kein allzu großes Problem dar, die Merkmale werden mit dem Verkauf ohnehin bekannt. Merkmale von betriebsintern geführten Verfahren, die nicht an den verkauften Produkten zu erkennen sind, bilden, wenn sie geheim gehalten werden, einen effektiveren Schutz vor Nachahmung als Merkmale, die in Patenten offenbart sind. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Schutz des Patents zeitlich und idR auch territorial beschränkt ist, während Geheimhaltung prinzipiell beliebig lange möglich ist und eine Abmachung zwischen Patentschutz und Geheimhaltung zu treffen ist.

7.1.5 Anspruchsgebühren

Die Zahl der abhängigen Anspruchsgebühren sollte idealerweise bei 10-20 liegen. Viele Ämter verlangen zusätzliche Gebühren, wenn die Anzahl der Ansprüche ein vorgesehenes Limit übersteigt. Bestehen mehr Rückzugspositionen sollten die weniger wichtigen in der Beschreibung genannt werden oder die Gebühren bezahlt werden.

7.2 Ändern von Patentansprüchen

Stellt sich während des Anmeldeverfahrens heraus, dass der unabhängige Patentanspruch nicht patentfähig sein sollte, so ist es im Verfahren notwendig, diesen zu ändern. Eine vorteilhafte Gestaltung der Anmeldung, insbesondere die Verwendung abhängiger Patentansprüche, ermöglicht nachträgliche Änderungen.

7.2.1 Zulässigkeit von Änderungen

Wie bereits erwähnt, können Änderungen während des Anmeldeverfahrens nur vorgenommen

werden, wenn der durch die Änderung erstellte Gegenstand zum Zeitpunkt der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart war. Der einfachste Fall einer Änderung liegt vor, wenn das Merkmal eines abhängigen Patentanspruchs in einen unabhängigen Patentanspruch aufgenommen wird.

Mitunter ist es auch möglich, einzelne Merkmale aus der Beschreibung in einen Patentanspruch aufzunehmen. In diesem Fall muss jedoch sichergestellt sein, dass dieses Merkmal für sich alleine und nicht bloß in Kombination mit anderen Merkmalen genannt ist. Folglich ist es bloß zulässig, sämtliche gemeinsam offenbarten Merkmale zusammen in den Anspruch aufzunehmen. Idealerweise verwendet die Beschreibung dieselbe Nomenklatur wie der Patentanspruch, sodass der Text der Beschreibung möglichst wortgleich in den Patentanspruch übernommen werden kann.

Änderungen aufgrund einer Offenbarung in Zeichnungen sind prinzipiell zulässig. Da Zeichnungen jedoch in den meisten Fällen konkrete Ausführungsbeispiele mit einer Vielzahl von Merkmalen beschreiben, können diese nur gemeinsam aufgenommen werden. Insgesamt sind die Patentämter bei der Aufnahme von Merkmalen, die nur aus Zeichnungen erkennbar sind, sehr restriktiv, sodass bereits beim Abfassen der Patentansprüche eine genaue textuelle Beschreibung der Zeichnungen im Anmeldungstext anzuraten ist, um später Probleme zu vermeiden.

7.2.2 Wirtschaftliche Relevanz

Auch wenn ein Patentanspruch allen Voraussetzungen der Patentierbarkeit genügt und ausführbar ist, kann er sich dennoch als wenig wertvoll erweisen, wenn sich er sehr spezielle Merkmale enthält, die leicht durch alternative Merkmale ersetzt werden können. Auch wenn die äquivalente Patentverletzung in einigen Fällen Abhilfe schafft, mindert die Einschränkung auf sehr spezielle Merkmale potentiell den Wert des Patents.

Weiters kann der Wert eines Patents dadurch gemindert werden, dass die vom Patentinhaber produzierten Produkte durch eine Änderung nicht vom Patent geschützt sind. In diesem Fall kann der Patentinhaber nämlich mit dem Patent nicht mehr verhindern, dass ihm sein eigenes Produkt nachgeahmt wird.

Bei jedem der verwendeten Merkmale ist somit zu fragen, ob es durch eine nicht noch allgemeinere Fassung ersetzt werden kann oder ob dieses Merkmal nicht überhaupt weggelassen werden kann, ohne dass der Anspruch gänzlich unverständlich (unklar) oder offensichtlich nicht patentfähig wird.

7.2.3 Änderungen nach der Erteilung

Nach der Erteilung eines Patents können Änderungen nur mehr in sehr begrenztem Maße vorgenommen werden. Neben der Einschränkung, dass nur ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden können, besteht nach der Erteilung die Vorgabe, dass sich der Schutzbereich des Patents nicht erweitern darf. Dies bedeutet, dass ein Gegenstand, der in der

erteilten Fassung nicht unter das Patent fällt, auch nach der Änderung vom Schutz des Patents nicht erfasst sein darf.

7.2.4 Konsequenzen unzulässiger Änderungen

Die beiden vorstehend genannten Voraussetzungen können in Kombination zur Folge haben, dass ein Patent durch unzulässige Änderungen nichtig ist, ohne dass die Chance auf Behebung dieses Mangels besteht. Wird nämlich im Anmeldeverfahren ein Patentanspruch mit einem Merkmal eingeschränkt, das ursprünglich nicht offenbart war, so ist der Anspruch wegen unzulässiger Änderungen nichtig. Eine Streichung des Merkmals ist jedoch nicht möglich, da hierdurch das Patent auf Gegenstände erweitert werden würde, die von der erteilten Fassung nicht geschützt waren. Aus diesem Grund ist in solchen Konstellationen das Patent in seiner Gesamtheit zu widerrufen bzw. nichtig zu erklären.

Daraus ergibt sich, dass bereits im Anmeldeverfahren unbedingt darauf geachtet werden sollte, dass Einschränkungen nur dann vorgenommen werden, wenn sie unmittelbar und eindeutig offenbart sind. Experimente sollten hier vermieden werden.

Wird hingegen ein Merkmal verallgemeinert, besteht dieses Problem nicht, da im schlimmsten Fall das eingeschränkte, jedoch ursprünglich offenbarte Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen werden kann.

8. Patent als Vermögensgegenstand

Ein gewerbliches Schutzrecht, dh das Recht als einziger eine bestimmte geistige Leistung oder ein bestimmtes Kennzeichen nutzen zu dürfen, bildet ein mitunter sehr wertvolles Vermögensrecht. Dieser Abschnitt beschäftigt sich zunächst damit, wem das Patent als Vermögenswert zugerechnet wird, wer also „Eigentümer“ der Erfindung und des Patents ist, welche Bestimmungen für Erfindungen von Dienstnehmern bestehen und wie im Falle einer Anmeldung durch Unberechtigte vorgegangen werden kann. Schließlich wird noch die Veräußerung und auf die Lizenzierung von Patenten näher dargestellt.

8.1 Berechtigung zur Patentanmeldung

Eine Patentanmeldung darf grundsätzlich vom Erfinder, eingereicht werden, d.h. nur von demjenigen der die Erfindung gemacht hat. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Erfinder die Erfindung und das Recht zur Anmeldung an einen Dritten (Käufer) überträgt, damit dieser für die Erfindung Patentschutz erlangt werden kann. Machen mehrere Personen gemeinsam eine Erfindung, so steht das Recht, für die Erfindung Patentschutz zu erlangen, allen Miterfindern gemeinsam zu.

Erfinder ist jede Person, die an der Erfindung maßgeblich mitgewirkt hat. Dies ist dann der Fall, wenn ein geistiger Betrug vom Erfinder stammt; bloße Hilfstätigkeiten, wie zB der Bau von Prototypen und Modellen nach den Plänen eines anderen macht den Erbauer des Prototypen aber noch nicht zum Miterfinder.

8.2 Diensterfindungen

Wenn auch das Gesetz noch immer das Bild des einzelnen Erfinders als Normalfall ansieht, der seine Erfindung vollkommen selbständig in seinem eigenen Betrieb gemacht hat, stellt sich die typische Situation der Praxis freilich anders dar. Nahezu alle Erfindungen werden von Dienstnehmern im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten gemacht.

Hierdurch ergibt sich jedoch ein Konflikt: Der Erfinder wird von seinem Dienstgeber für seine Tätigkeiten im Unternehmen entlohnt, alle von ihm durchgeführten Dienstleistungen werden von seinem Dienstgeber verwertet und alle von ihm gefertigten Waren gehören dem Dienstgeber. Wenn aber der Erfinder im Rahmen seiner Tätigkeit für das Unternehmen eine Erfindung macht, so steht diese – sofern keine anderen vertraglichen Vereinbarungen bestehen dem Dienstnehmer zu. Dies würde bedeuten, dass mangels anderweitigen Vereinbarungen der Erfinder und nicht der Dienstgeber die Erfindung zum Patent anmelden kann und letztlich sogar seinem eigenen Dienstgeber die Nutzung der von ihm im Rahmen seiner Dienstpflicht gemachten Erfindung untersagen könnte.

Diese an sich für die Dienstgeber unbefriedigende Lösung wird von einigen Bestimmungen des

Patentgesetzes überlagert, die einen zweckmäßigeren Interessenausgleich zwischen dem Dienstgeber, der die Erfindung nutzen möchte und dem Dienstnehmer, der einen Ausgleich für seine außerordentlichen Tätigkeiten wünscht, schaffen sollen.

Dem Grundsatz nach sind Regelungen über den Übergang von Diensterfindungen vom Erfinder zu seinem Dienstgeber zwar grundsätzlich frei zwischen den Parteien vereinbar – lediglich Regelungen, die den Dienstnehmer schlechter stellen, sind unwirksam. Für die meisten Dienstverhältnisse ist ein Kollektivvertrag anwendbar, der den einzelnen Dienstvertrag ergänzt. Die meisten Kollektivverträge sehen vor, dass der Dienstgeber Diensterfindungen seiner Angestellten aufgreifen kann.

Sofern das Dienstverhältnis keinem Kollektivvertrag unterliegt oder überhaupt kein Dienstverhältnis sondern zB ein Werkvertrag vorliegt, steht die Erfindung dem Dienstgeber bzw. Werkbesteller nicht zu. Der Werkunternehmer kann natürlich das Patent nicht gegen seinen Werkbesteller durchsetzen und ihm die Nutzung des erstellten Werks untersagen; der Werkunternehmer würde hierdurch seinen Werkvertrag verletzen. Lässt der Werkbesteller hingegen weitere nicht vom Werkvertrag erfasste und unter das Patent fallende Gegenstände von anderen Anbietern herstellen, so kann der Patentinhaber aber sehr wohl gegen den Werkbesteller und auch den jeweiligen Anbieter vorgehen.

8.2.1 Diensterfindungen

Wie zwischen allen anderen Personen auch kann der Übergang des Rechts zur Anmeldung einer Erfindung im Dienstverhältnis vorab für die Zukunft vereinbart werden. Der Dienstgeber ist im Falle einer solchen Vereinbarung aber nur dann berechtigt, Erfindungen seines Dienstnehmers zum Patent anzumelden, wenn diese den Gegenstand seines Unternehmens betreffen und darüber hinaus eines der drei folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Die Erfindung ist eine dienstliche Obliegenheit des Erfinders.
- Die Erfindung entspringt einer Anregung durch den Dienstgeber.
- Die Erfindung wurde durch Mittel des Dienstgebers wesentlich.

Da dies normalerweise der Fall ist, liegt in den allermeisten Fällen von Erfindungen von Dienstnehmern auch eine Diensterfindung vor. Typischerweise betrifft die Erfindung gerade eine Verbesserung eines betrieblichen Prozesses oder eines vom Betrieb hergestellten Produkt. Solche Verbesserungen vorzunehmen gehört in den meisten Fällen zur täglichen Tätigkeit eines Angestellten der Entwicklungsabteilung und ist somit eine dienstlich Obliegenheit des Erfinders.

A ist angestellter Chemiker und Erfinder der B-GmbH, die sich mit der Herstellung von Medikamenten beschäftigt. A ist Mitarbeiter einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung der B-GmbH, die sich mit Krebsforschung beschäftigt. A entdeckt, dass sich eine von ihm entdeckte Substanz hervorragend zur Heilung einer bestimmten Tumorerkrankung eignet.

Zweifelsfrei liegt eine Erfindung vor, die auf dem Gebiet des Unternehmens liegt. Selbst wenn A eine verbesserte Arzneizusammensetzung zur Heilung von Kopfschmerzen erfunden hätte, würde die Erfindung den Gegenstand des Unternehmens betreffen.

Zudem liegt das Erforschen neuer Substanzen zur Heilung von Tumorerkrankungen auch innerhalb der Dienstpflichten eines Mitarbeiters einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die – mit hoher Wahrscheinlichkeit – auch von den Mitteln (Labors) des Dienstgebers wesentlich erleichtert wurde.

Dass bei einer Erfindung durch einen Dienstnehmer keine Diensterfindung vorliegt, ist eher ein sehr spezieller Einzelfall. Dies kann etwa der Fall sein, wenn ein Angestellter eines Unternehmens eine Erfindung, zB in seinem Hobbykeller auf einem gänzlich sachfremden Gebiet gemacht hat. Bei der Beurteilung, ob die Erfindung sachfremd ist, wird jedoch das gesamte Gebiet des Unternehmens des Dienstgebers herangezogen und nicht bloß die aktuelle dienstliche Stellung des Erfinders.

8.2.2 Die Meldung der Erfindung

Der Erfinder hat eine Diensterfindung unverzüglich an seinen Dienstgeber zu melden (Erfindungsmeldung) und die Erfindung überdies geheim zu halten. Die meisten größeren Unternehmen haben für Erfinder unter ihren Dienstnehmern Anlaufstellen eingerichtet, die Erfindungsmeldung entgegen nehmen.

Eine Meldung der Erfindung hat stets so zu erfolgen, dass der Dienstgeber volle Kenntnis von der Erfindung erlangt, d.h. der Erfinder muss die Erfindung seinem Dienstgeber (oder einer vom Dienstgeber hierfür ermächtigten Person) gegenüber offenlegen. Dies kann entweder durch Übergabe von Dokumenten erfolgen, in denen die Erfindung beschrieben ist, er kann jedoch auch erklären, dass er einen Prototypen gebaut habe, der die Erfindung verwirklicht. Keinesfalls ist es hingegen erforderlich, dass der Erfinder eine Patentanmeldung formuliert oder gar auf eigene Kosten beim Patentamt einreicht.

8.2.3 Inanspruchnahme

Sobald ein Erfinder seine Erfindung an seinen Dienstgeber gemeldet hat, kann dieser die Erfindung innerhalb einer (gesetzlichen) Frist von vier Monaten in Anspruch nehmen. Versäumt er diese Frist, so gehört die Erfindung bei österreichischen Dienstverhältnissen unwiderruflich dem Erfinder, der diese anschließend selbst vermarkten kann. Insbesondere hat der Erfinder nach Erteilung des Patents das Recht, seinem eigenen Dienstgeber die weitere Nutzung der Erfindung zu verbieten oder auch eine Lizenzgebühr für die Erfindung zu verlangen, die eine übliche Vergütung (siehe Abschnitt 8.2.5) wesentlich übersteigen wird.

Diese viermonatige Frist ist durch die meisten Kollektivverträge auf drei Monate beschränkt. Während eine weitere Verkürzung als Verbesserung der Lage des Dienstnehmers durch individuellen Dienstvertrag möglich ist, ist eine Verlängerung dieser Frist zu Lasten des

Dienstnehmers sowohl gegenüber der kollektivvertraglichen Frist als auch gegenüber der gesetzlichen Frist von vier Monaten unzulässig.

Nimmt der Dienstgeber nun die Erfindung für sein Unternehmen ausdrücklich in Anspruch, so geht das Recht zur Anmeldung der Erfindung auf den Dienstgeber über. Sollte der Erfinder selbst eine Patentanmeldung einreichen, so würde er einerseits für dadurch entstandene Schäden – zB aufgrund einer damit einhergehenden Veröffentlichung – haftbar werden. Andererseits könnte der Dienstgeber die Anmeldung in einem Verfahren vor dem Patentamt an sich ziehen, da der Anmelder ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme nicht mehr zur Anmeldung berechtigt ist (siehe Abschnitt 8.3)

Die Inanspruchnahme der Erfindung hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass der Erfinder von der Inanspruchnahme Kenntnis erlangt. Hierzu kann der Erfinder beispielsweise schriftlich oder mündlich von der Inanspruchnahme informiert werden. Es reicht allerdings auch aus, dass der Dienstgeber mit der Nutzung der Erfindung beginnt und der Erfinder dies wahrnehmen kann, beispielsweise dadurch, dass der Dienstgeber die Erfindung verwendet und der Erfinder dies bemerkt. Trifft der Dienstgeber jedoch keine Veranlassungen zur Nutzung der Erfindung und teilt er dem Erfinder auch nicht mit, dass er die Erfindung in Anspruch nimmt oder teilt der Dienstgeber bereits vor Ablauf der Frist mit, dass er die Erfindung nicht beanspruchen wird so fällt die Erfindung nach Ablauf der Frist an den Erfinder.

Nimmt der Dienstgeber die Erfindung in Anspruch, so muss er nicht notwendigerweise ein Patent für die Erfindung anmelden. Insbesondere für Herstellungsverfahren kann der Dienstgeber die Erfindung auch geheim halten und nur in seinem Betrieb ausüben, die Vergütungspflicht (siehe Abschnitt 8.2.5) wird dadurch aber nicht benutzt.

8.2.4 Geheimhaltung

Sofern der Dienstgeber die Erfindung während der Frist zur Inanspruchnahme oder auch nach der Inanspruchnahme nicht veröffentlicht, darf auch der Dienstnehmer die Erfindung nicht selbst veröffentlichen. Sofern er dies dennoch unternimmt, ist er für die daraus entstehenden Schäden, zB dafür, dass sein Dienstgeber nunmehr – mangels Neuheit – kein Patent für eine später eingereichte Anmeldung erhält haftbar.

Nimmt umgekehrt der Dienstgeber die Erfindung nicht in Anspruch, so darf auch er die Erfindung nicht veröffentlichen, da er die Interessen seines Dienstnehmers auf Geheimhaltung von einer eventuellen Patentanmeldung zu achten hat. Auch der Dienstgeber kann somit für Schäden, die aus einer Veröffentlichung der Erfindung entstehen, schadenersatzpflichtig werden.

8.2.5 Vergütung

Für seine Erfindung hat der Erfinder eine Vergütung zu erhalten. Wenngleich diese Vergütung nicht so hoch ausfällt wie eine Lizenzgebühr am freien Markt, können die Vergütungen gerade im

Bereich der pharmazeutischen Patente durchaus einen wesentlichen Bestandteil des Einkommens eines Erfinders ausmachen.

Grundsätzlich sind Ansprüche auf Vergütung nur für patentfähige Erfindungen zu leisten. Stellt sich nachträglich heraus, dass eine Erfindung nicht patentfähig (beispielsweise nicht neu) war, so kann der Erfinder keine weiteren Ansprüche gegen seinen Dienstgeber mehr geltend machen. Dennoch können bereits gezahlte Vergütungen vom Erfinder nicht wieder zurückgefordert oder gegen andere Forderungen, zB Gehaltsforderungen, aufgerechnet werden.

Die Höhe der Vergütung bemisst sich zunächst nach der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen sowie an den Einkünften, die das Unternehmen durch die Verwertung der Erfindung erzielt.

Weiters wird die Höhe der Vergütung dadurch bestimmt, wie stark der Erfinder bei der Erfindung auf Vorleistungen und Anregungen des seines Dienstgebers zurückgreifen konnte. Meldet ein Dienstnehmer lediglich eine Erfindung, die aufgrund des bisherigen – für die Allgemeinheit unbekannten, jedoch für den Dienstgeber bereits verfügbaren – Wissens naheliegend ist, so gebührt ihm hierfür nur eine geringe Vergütung. Hat der Erfinder jedoch ausschließlich eigene Ideen weiter verfolgt, und hat er hierbei nicht auf das Vorwissen des Dienstgebers zurückgegriffen, so wird die Vergütung umso höher ausfallen.

Ist ein Angestellter ausschließlich zum Erfinden angestellt, so erbringt der Dienstgeber die Entlohnung für die Tätigkeit des Erfinders bereits durch Zahlung des vereinbarten Entgelts, das die besonderen Leistungen des Dienstnehmers als Erfinder mit berücksichtigt. Die Vergütung für die Erfindung wird umso geringer bemessen, je mehr die Tätigkeit des Dienstnehmers an sich Erfindungen mit sich bringt.

Macht beispielsweise der an Entwicklungen völlig unbeteiligte Portier, dessen Tätigkeit vollkommen abseits der Forschung und Entwicklung liegt, eine Erfindung, so wird seine Vergütung jedenfalls höher ausfallen als die Vergütung, die ein Mitarbeiter einer Entwicklungsabteilung für dieselbe Erfindung erhält.

8.3 Anmeldung durch Unberechtigte

Auch wenn die Berechtigung zur Anmeldung klar gesetzlich geregelt ist besteht die Möglichkeit, dass eine Patentanmeldung in die Hände eines Unberechtigten kommt und dieser die Patentanmeldung ohne hierzu berechtigt zu sein im eigenen Namen anmeldet.

8.3.1 Entnahme der Erfindung

Im Wesentlichen lassen sich zwei unterschiedliche Konstellationen von fehlender Berechtigung eines Patentanmelders unterscheiden. Im ersten Fall überwindet der spätere Anmelder Maßnahmen des Erfinders oder sonstiger Berechtigter und verschafft sich hierdurch Kenntnis von der Erfindung. Dieser Fall wird vom Gesetz als „unberechtigte Entnahme“ bezeichnet und betrifft –

untechnisch gesprochen – den „Diebstahl“ der Erfindung.

A, der Mitarbeiter der B-GmbH steigt nachts in den Betrieb der C-GmbH ein und stiehlt/fotografiert einen Prototypen.

A, der Mitarbeiter der B-GmbH dringt in den Email-Server der C-GmbH ein und kopiert und entschlüsselt Dokumente, die via Email versendet wurden.

A, der Mitarbeiter der B-GmbH belauscht in der Straßenbahn ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern D, E der C-GmbH mit, in dem sich D und E über eine neue Entwicklung unterhalten.

Durch Auswertung der „Forschungsergebnisse“ des A reicht die B-GmbH eine Patentanmeldung ein. Wenngleich die B-GmbH zur Anmeldung nicht berechtigt ist, wird sie vom Patentamt zunächst als Patentanmelderin behandelt.

8.3.2 Fehlende Berechtigung

Im zweiten Fall wird die Erfindung dem Anmelder anvertraut, d.h. er ist zB im Unternehmen des Erfinders beschäftigt oder arbeitet sonst mit dem Erfinder zusammen und wird vom Erfinder über die Erfindung informiert oder die Erfindung gelangt zufällig zum Anmelder. Obwohl der Anmelder aber nicht zur Anmeldung berechtigt ist, reicht er eine Anmeldung ein.

Der Erfinder A diskutiert seine Erfindung mit einem Geschäftspartner B. Dieser meldet die Erfindung in eigenen Namen zum Patent an. C versendet ein E-Mail irrtümlich an B. Dieser meldet die Erfindung in eigenem Namen zum Patent an. Die Anmeldungen des B sind unberechtigt.

Nachdem der Erfinder sein Recht zur Anmeldung der Erfindung übertragen hat, kann er selbst keine (berechtigte) Patentanmeldung für seine Erfindung mehr einreichen.

Die beiden Erfinder A und B kommen mit der C-GmbH überein, dass Erfinder A und B das Recht zur Einreichung der Erfindung an die C-GmbH für ein Entgelt von EUR 5.000 abtreten. Es wird ein Vertrag errichtet, in dem die Erfindung beschrieben und der Kaufpreis festgelegt wird. Trotzdem reichen A und B gemeinsam eine Patentanmeldung für ihre Erfindung im eigenen Namen ein.

Durch die Erklärung der beiden Erfinder A und B ist nunmehr die C-GmbH alleine berechtigt, die Erfindung als eigene Patentanmeldung einzureichen. Die Anmeldung durch A und B ist somit unberechtigt.

Wenn ein Dienstnehmer eine Diensterfindung nicht meldet oder trotz Inanspruchnahme durch seinen Dienstgeber selbst zum Patent anmeldet, liegt ebenfalls ein Fall von unberechtigter Anmeldung vor.

A ist angestellter Chemiker und Erfinder der B-GmbH, die sich mit der Herstellung von Medikamenten beschäftigt. A entdeckt, dass sich eine Substanz hervorragend zur Heilung einer bestimmten Tumorerkrankung eignet.

A meldet die Erfindung seinem Dienstgeber, der die Erfindung beansprucht. A meldet die Erfindung im eigenen Namen dennoch zum Patent an.

A meldet die Erfindung seinem Dienstgeber nicht und reicht stattdessen eine Patentanmeldung für seine

Erfindung beim Patentamt ein.

In beiden Fällen ist die Anmeldung des A unberechtigt. Im ersten Fall hat B das Recht zur Anmeldung, im zweiten muss die B-GmbH die Erfindung noch ausdrücklich in Anspruch nehmen, um gegen A vorgehen zu können. Zudem hat die B-GmbH auch Ansprüche aus Schadenersatz, wenn der B-GmbH durch die Anmeldung (zB durch die Veröffentlichung der Anmeldung) ein Schaden entstanden ist.

Umgekehrt kann auch die widerrechtliche Inanspruchnahme einer Erfindung eines Dienstgebers durch einen Dienstnehmer vorliegen, zB wenn überhaupt keine Diensterfindung (mehr) vorliegt.

A ist angestellter Chemiker und Erfinder der B-GmbH, die sich mit der Herstellung von Medikamenten beschäftigt. A macht eine Erfindung auf dem Gebiet des Modelleisenbahnbaus. A meldet der B-GmbH die Erfindung, die diese in Anspruch nimmt. Mangels Eigenschaft der Erfindung als Diensterfindung liegt jedoch kein Grund für eine Inanspruchnahme vor. Da die Gesellschafter der B-GmbH günstige Verwertungsaussichten haben, melden sie die Erfindung dennoch zum Patent an.

A ist angestellter Chemiker und Erfinder der B-GmbH, die sich mit der Herstellung von Medikamenten beschäftigt. A entdeckt, dass sich eine Substanz hervorragend zur Heilung einer bestimmten Tumorerkrankung eignet. A meldet die Erfindung seinem Dienstgeber, der jedoch ein Inanspruchnahme ablehnt. Ein Jahr später meldet die B-GmbH die Erfindung dennoch zum Patent an.

Schließlich kann auch noch der Fall eintreten, dass eine Person zwar Erfinder ist, dass diesem Erfinder dieses Recht jedoch nicht alleine zusteht.

A und B machen gemeinsam eine Erfindung und wollen diese zum Patent anmelden. Während der Ausarbeitung von Patentansprüchen kommt es zum Streit. A und B reichen jeweils eigene Patentanmeldungen ein. Beide Anmeldungen sind unberechtigt, da eine Anmeldung berechtigterweise nur von beiden Erfindern gemeinsam eingereicht werden kann. Da auch keine sonstigen Absprachen bestehen, sind die beiden Anmeldungen unberechtigt.

8.3.3 Aberkennung von Patenten

Die Berechtigung des Anmelders wird vom Patentamt im Rahmen des Prüfungsverfahrens nicht geprüft. Der Berechtigten kann die fehlende Berechtigung zur Anmeldung (eines österreichischen Patents) im Rahmen eines Aberkennungsantrags vor dem Patentamt gegen den Patentinhaber geltend machen. Auch in anderen Ländern sind ähnliche Verfahren vorgesehen, so stellt etwa das Deutsche Recht die Möglichkeit einer Vindikationsklage zur Verfügung, mit der der zur Anmeldung Berechtigte gegen den Unberechtigten vorgehen kann.

Ziel eines solchen Aberkennungsantrags ist die Feststellung der Berechtigung zur Anmeldung, d.h. es soll geklärt werden, dass nicht der Patentinhaber, sondern der Antragsteller zum Anmeldezeitpunkt tatsächlich zur Anmeldung berechtigt war. Die Beweislast für die fehlende Berechtigung zur Anmeldung trägt stets der Antragsteller. Kann der Antragsteller nicht nachweisen, dass er der wahre Berechtigte ist, so kann das Patent auch nicht an ihn übertragen werden.

8.4 Übertragung von Patenten

Patente sind als Vermögensrechte zum Teil sehr wertvoll und bilden ein für den Inhaber mitunter essentielles Wirtschaftsgut. Aus diesem Grund besteht auch die Möglichkeit, Patente zu übertragen, zu verpfänden oder sonst zu belasten.

8.4.1 Vertrag über die Veräußerung

Ein Vertrag über den Verkauf eines Patents kann – wie ein Vertrag über die Veräußerung anderer Sachen auch – mündlich oder schriftlich geschlossen werden. Hierfür reicht es aus, dass eine der beiden Parteien ein diesbezügliches ernsthaftes und konkretes Angebot umfassend Preis und Patent legt und der andere Vertragspartner dieses Angebot annimmt. Die Verwendung der Schriftform bei Kaufverträgen hat den Vorteil, dass das Bestehen eines solchen Vertrags im Streitfall einfacher nachzuweisen ist als ein bloß mündlich geschlossener Vertrag. Alternativ zum Kaufvertrag kommt – wenngleich wesentlich seltener – auch der Tauschvertrag über das Patent oder eine Schenkung des Patents infrage.

Sobald ein Vertrag abgeschlossen ist, hat der Erwerber des Patents ein Recht darauf, dass ihm das Patent übertragen wird. Bereits mit dem Abschluss eines Vertrags hat der Erwerber des Patents gewisse Rechte am Patent, insbesondere kann er bereits nach Abschluss eines Kaufvertrags rechtliche Schritte gegen Patentverletzer setzen.

8.4.2 Eintragung in das Patentregister

Der Übergang des Eigentumsrechts an einem Patent ist je nach Land stark unterschiedlich. Im Folgenden wird die Rechtslage für österreichische Patente dargestellt; nach dieser reicht ein Vertrag nicht aus, um eine Übertragung des Eigentums an einem Patents zu bewirken. Neben einem gültigen Vertrag (Titel) ist zur Veräußerung stets auch noch ein Verfügungsakt (Modus) erforderlich, um den Übergang der Rechtsstellung zu perfektionieren. Durch den Vertrag alleine hat der Erwerber lediglich ein Anrecht darauf, dass der Patentinhaber seine Stellung auf ihn überträgt, er ist damit jedoch noch nicht zum Patentinhaber geworden.

In diesem Punkt ähnelt die Übertragung von Patenten stark der von Grundstücken: Damit eine Person ein Grundstück von dessen Eigentümer erwirbt und somit selbst zum Eigentümer wird, ist neben dem Abschluss eines Kaufvertrags (Titel) auch die Eintragung in das Grundbuch (Modus) erforderlich.

Ähnlich verhält es sich bei der Übertragung eines Patents: Damit eine Person Patentinhaber wird, muss sie beim Patentamt die Eintragung in das Patentregister beantragen. Eine Eintragung eines neuen Patentinhabers in das Patentregister unterliegt einer (geringen) Gebühr.

In der Regel wird dem Patentamt zur Übertragung eine Übertragungsurkunde vorgelegt, bei bei der die Authentizität der Unterschrift des Zeichnenden, allenfalls dessen Zeichnungsberechtigung für eine juristische Person, in öffentlicher Urkunde – zumeist von einem Notar – beglaubigt wird.

8.4.3 Gesamtrechtsnachfolge

Neben dem rechtsgeschäftlichen Erwerb kann ein Patent auch im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge erworben werden, d.h. das gesamte Vermögen und damit auch das gewerbliche Schutzrecht gelangt von einer Person zu einer anderen Person.

Bei Unternehmen kann sich der Fall einer Gesamtrechtsnachfolge ergeben, beispielsweise im Fall einer Verschmelzung von zwei Unternehmen, bei dem also eines der Unternehmen vom anderen aufgenommen wird. Eine Gesamtrechtsfolge kann auch eintreten, wenn der Patentinhaber verstirbt und sein Erbe an seine Stelle tritt.

8.4.4 Namensänderung

Weder Gesamtrechtsnachfolge noch Einzelrechtsnachfolge liegt vor, wenn der Patentinhaber seinen Namen ändert, sei es durch Firmenwechsel, Heirat, Adoption usw. In diesem Fall bleibt der Patentinhaber ja gerade derselbe, lediglich seine Bezeichnung (der Name bzw. die Firma) des Patentinhabers ändert sich.

8.5 Lizenzverträge

Nicht alle Patentinhaber, die eine patentgeschützte Erfindung gemeinsam mit Dritten verwerten wollen, wollen diesem das Schutzrecht auch zur Gänze überlassen. In einigen Fällen will der Patentinhaber einem Vertragspartner lediglich gestatten, die Erfindung zu verwenden, ohne dass dieser selbst zum Patentinhaber werden soll. Lizenzverträge können für sämtliche gewerblichen Schutzrechte geschlossen werden, also auch für Marken, Muster, Urheberrechte usw.

Die Situation des Patentinhabers ist beispielsweise mit der des Eigentümers einer Wohnung vergleichbar, die er nicht benutzen kann oder will. Auch hier kann sich der Eigentümer entscheiden, ob er das Eigentum an der Wohnung an einen Käufer übertragen möchte oder ob er die Wohnung vermietet. In Bezug auf gewerbliche Schutzrechte ist anstelle des Begriffs der Miete (oder der Pacht) der Begriff der Lizenz gebräuchlich.

8.5.1 Hauptleistung

Die für einen Lizenzvertrag charakteristische Hauptleistung besteht in der Einräumung des Rechts, einen durch ein Schutzrecht geschützten Gegenstand durch den Patentinhaber (Lizenzgeber) an einen Vertragspartner (Lizenznehmer) zu nutzen. (Lizenzeinräumung).

Um eine Lizenzeinräumung zu bewirken, reicht – aufgrund der Formfreiheit von Verträgen überhaupt – eine mündliche Vereinbarung. Um Streitigkeiten jedoch sinnvoll zu vermeiden und das Vereinbarte festzuhalten, ist jedoch die Erstellung einer schriftlichen Vertragsurkunde von großem Nutzen. Grundsätzlich reicht es aus, dass die beiden Parteien die Lizenzeinräumung einerseits und eine zu vereinbarende Gegenleistung andererseits festschreiben. In vielen Fällen ist jedoch eine umfassende Einräumung von Rechten gerade nicht gewünscht, um eine Konkurrenz am

Markt zu vermeiden.

Beispielsweise kann der Hersteller von Videokameras ein eine Lizenz an einem Patent betreffend Kamera-Chips an einen Hersteller von Mobiltelefonen vergeben, solange dieser die Kamera-Chips ausschließlich für Mobiltelefone verwendet und diese Kamera-Chips keinesfalls für Videokameras einsetzt. In diesem Fall kann eine sachlich auf Mobiltelefone beschränkte Lizenz vergeben werden.

Eine weitere Möglichkeit der Beschränkung der Einräumung einer Lizenz besteht darin, dass der Patentinhaber einem Lizenznehmer die Benutzung der Erfindung nur innerhalb eines bestimmten Gebiets gestatten möchte.

A hat ein Patent für die Herstellung von Kaminöfen. B, C und D sind Kaminbauer und möchten die Schornsteine als Lizenznehmer herstellen. Im Lizenzvertrag wird vereinbart, dass B die patentierten Kaminöfen ausschließlich in Wien, C in Tirol und D in Kärnten herstellen darf.

Wenngleich solche Beschränkungen auch grundsätzlich zulässig sind, können sich derartige Absprachen jedoch dann als nichtig und damit unwirksam erweisen, wenn sie gegen kartell- oder wettbewerbsrechtliche Bestimmungen verstoßen. Sofern an solchen Lizenzverträgen Marktteilnehmer beteiligt sind, die zumindest gemeinsam große Marktmacht haben, könnten sich solche Beschränkungen als rechtswidrig erweisen.

Durch die Einräumung einer Lizenz an einen Lizenznehmer ist der Patentinhaber grundsätzlich nicht gehindert, die Lizenz auch einem weiteren Lizenznehmer zu gestatten. Im Gegensatz zur Miete, bei der der Mieter als einziger und ausschließlich die Wohnung benutzen kann und der Vermieter nicht noch weitere Personen in seiner Wohnung einquartieren darf, ist ein Patentinhaber frei, weiteren Personen die Benutzung seiner patentierten Erfindung zu gestatten.

Es kann jedoch auch im Sinne des Lizenznehmers liegen, dass neben ihm keinen weiteren Personen eine Lizenz eingeräumt wird. Eine solche Lizenz, bei der dem Patentinhaber die Einräumung von weiteren Lizenzen nicht gestattet ist, wird als ausschließliche Lizenz bezeichnet. Eine solche ausschließliche Lizenz versetzt den Lizenznehmer (fast) in die Position des Patentinhabers. Er hat in vielen Ländern alleine durch die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz das Recht, Patentverletzer zu klagen. Sofern die Parteien dies wünschen, kann neben der Lizenz auch eine Vollmacht an den Lizenznehmer eingeräumt werden, die es diesem gestattet, den Lizenzgeber in Angelegenheiten des Patents zu vertreten, um auf diese Weise einfacher über das Patent verfügen zu können.

Eine solche weitgehende Einräumung von Rechten bietet sich beispielsweise dann an, wenn der Patentinhaber eine Erfindung in einer Vielzahl von Staaten patentiert hat, diese jedoch nicht überall selbst ausüben kann oder will. Um seine Patente zu verwerten, setzt er in einzelnen Ländern jeweils ausschließliche Lizenznehmer ein, die das Patent in seinem Namen verwalten. Wenngleich eine solche Lösung grundsätzlich möglich ist, stellt ein verhältnismäßig einfach zu bewerkstelligender Verkauf des Patents in vielen Fällen eine einfachere und sichere Alternative zu

einem aufwendigen Lizenzvertrag dar.

Gerade für den Fall, dass eine ausschließliche Lizenz vergeben wird und der Patentinhaber die Nutzung des Patents nicht beabsichtigt, kann er seinem Lizenznehmer auch das Recht einräumen, selbst weitere Lizenzen zu vergeben. Wie auch bei der Vereinbarung eines Untermietvertrags, mit der der Mieter die Wohnung an einen Untermieter weiter vermietet, kann der Lizenznehmer – sofern ihm dieses Recht durch den Lizenzvertrag ausdrücklich eingeräumt ist – weitere Lizenzen an Unterlizenznehmer vergeben.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass zwischen den Parteien vereinbart wird, dass der Lizenznehmer seine Stellung an einen Dritten abtreten kann. Will oder kann er seine Lizenz nicht mehr ausüben, so kann er einen Nachfolger bestimmen, der an seiner Stelle in den Lizenzvertrag eintritt. Eine solche Lizenzvereinbarung wird als übertragbare Lizenz bezeichnet. Sofern die Übertragbarkeit einer Lizenz nicht ausdrücklich vereinbart ist, kann eine Lizenz nur gemeinsam mit dem Betrieb des Lizenznehmers an den Erwerber des Betriebs übertragen werden.

Neben der Gestattung der Benutzung einer patentierten Erfindung kann sich der Lizenzgeber zusätzlichen Leistungen, wie etwa zur technischen Unterstützung oder Belieferung mit essentiellen Waren usw., verpflichten. Zudem können auch mehrere Patente oder auch andere Schutzrechte von einem Lizenzvertrag erfasst sein. Welche Leistungen die Parteien zu welchen Konditionen vereinbaren bleibt ihnen dabei selbst überlassen.

8.5.2 Gegenleistung

Beim Abschluss von Lizenzverträgen herrscht Abschlussfreiheit, d.h. keine der Parteien muss einen bestimmten Vertrag abschließen, wenn sie dies nicht möchte. Zudem können die Parteien in einem sehr weiten gesetzlichen Rahmen völlig frei Vereinbarungen über die Nutzung eines Patents treffen. Gewisse Einschränkungen erfährt beispielsweise das Recht, Wohnungen zu vermieten durch das Mietrecht, das das dringende Wohnbedürfnis eines Mieters in besonderem Maße schützt.

Im Patentrecht besteht ein solcher Schutz des Lizenznehmers (Mieters) allgemein nicht, da der Gesetzgeber gerade kein besonderes Schutzbedürfnis für Lizenznehmer erkennt. Dennoch können auch bestimmte Gründe dazu führen, dass ein Patentinhaber an einem bestimmten Patent zu vorgegebenen Bedingungen eine Lizenz gewähren muss, d.h. die fehlende Zustimmung des Patentinhabers zu einem Lizenzvertrag durch eine behördliche Entscheidung ersetzt werden kann. Ein solcher Lizenz-„vertrag“ wird auch als Zwangslizenz bezeichnet. Gründe für die Einräumung von Zwangslizenzen sind vor allem im Kartellrecht zu finden. Mit einer Zwangslizenz soll verhindert werden, dass Kartelle oder marktführende Unternehmen ihre Macht gegenüber anderen Marktteilnehmern dadurch ausüben, dass sie für gewisse essentielle Technologien, beispielsweise standardrelevante Technologien oder lebenswichtige Pharmazeutika, Patente erwerben und auf diese Weise die Allgemeinheit schädigen.

Die Gegenleistung, die der Patentinhaber für die Gewährung einer Lizenz erhält, ist – vom Fall der Zwangslizenz abgesehen – Verhandlungssache. Es obliegt grundsätzlich den Parteien, bestimmte Gegenleistungen für die Gewährung einer Lizenz zu vereinbaren.

Üblicherweise werden Gegenleistungen in Geld vereinbart. Eine solche geldwerte Gegenleistung wird als Lizenzgebühr bezeichnet. Ihre Höhe kann nach unterschiedlichen Kriterien bemessen werden. Grundsätzlich kann die Lizenzgebühr entweder als Fixbetrag oder aber als umsatzabhängige Gebühr festgesetzt werden.

Die Festsetzung eines Fixbetrags hat den wesentlichen Vorteil der Kalkulierbarkeit für beide Seiten. Unabhängig vom jeweiligen Markterfolg kann der Patentinhaber (Lizenzgeber) stets mit gewissen Einnahmen rechnen, während der Lizenznehmer seine Ausgaben für das Patent vorab abschätzen kann. In bestimmten Fällen kann ein Fixbetrag jedoch für eine der beiden Parteien nachteilig sein, beispielsweise dann, wenn das Produkt ein großer Erfolg wird und jährlich millionenfach mit enormen Umsätzen verkauft wird. Umgekehrt ist jedoch der Lizenznehmer im Falle eines Misserfolgs an die Zahlung der Lizenzgebühr gebunden, obwohl er keinen echten Nutzen aus dem Patent hat.

Es bietet sich daher an, die Lizenzgebühr teilweise von dem mit den lizenzierten Produkten erzielten Gewinn abhängig zu machen. So kann beispielsweise vereinbart werden, dass 1% des gesamten mit den Produkten erzielten Umsatzes an den Lizenzgeber abgeliefert wird (umsatzabhängige Gebühr) oder dass für jedes Produkt EUR 10 an Lizenzgebühren fällig wird (absatzabhängige Gebühr). Während ein solches Modell auf die tatsächlichen Gegebenheiten besser Rücksicht nimmt, besteht das Problem, dass der wahre Umsatz (evtl. auch der Absatz) ermittelt wird und der Lizenznehmer zur Rechnungslegung zu verpflichten ist, um eine für beide Seiten transparente Bestimmung der Lizenzgebühr zu ermöglichen.

Hier kann allenfalls dadurch Abhilfe geschaffen werden, das neben einer umsatz/absatzabhängigen Lizenzgebühr eine Minimal- und eine Maximalgebühr eingeführt wird. Will der Lizenznehmer eine aufwendige Rechnungslegung vermeiden, kann er die Maximalgebühr entrichten. Umgekehrt kann aber der Lizenzgeber – ohne selbst die Unterlagen des Lizenznehmers durchsehen zu müssen – die Minimalgebühr fordern.

Neben der Gegenleistung in Geld können jedoch auch noch beliebige andere Modelle der Lizenzierung vorgenommen werden. So können als Gegenleistung anstelle einer Geldleistung auch Waren, Dienstleistungen, aber auch die Einräumung sonstiger Nutzungsrechte dienen. Schließlich ist es auch möglich, dass der Lizenznehmer als Gegenleistung seinerseits dem Lizenzgeber eine Lizenz an seinem eigenen Patent gewährt. Eine solche gegenseitige Lizenzeinräumung wird als Kreuzlizenz bezeichnet.

8.5.3 Ende von Lizenzverträgen

In vielen Fällen werden Lizenzverträge über diese gesamte Laufzeit des Patents von 20 Jahren geschlossen. Eine solche lange Laufzeit des Lizenzvertrags ist jedoch von den beiden Vertragspartnern oft nicht gewünscht. Während der Patentinhaber einerseits oft nicht daran interessiert ist, in einer Vielzahl von Ländern Jahresgebühren zu entrichten und für die Erhaltung des Patents zu sorgen, kann der Lizenznehmer andererseits bei wirtschaftlichem Misserfolg daran interessiert sein, seine Zahlungsverpflichtung zu beenden. Für beide Fälle lohnt es sich, Bedingungen zu vereinbaren, unter denen eine der Parteien das Recht hat, den Vertrag zu beenden.

Zudem kann ein Lizenzvertrag an sich zeitlich begrenzt sein, beispielsweise überhaupt nur auf eine kürzere Laufzeit angelegt sein. Problematisch erscheint vor allem diejenige Konstellation, bei der nach dem Ende des Lizenvertrags das Patent weiter aufrecht bleibt, da die Berechtigung des Lizenznehmers erlischt und keine weiteren Produkte mehr herstellen darf.

A und B vereinbaren in ihrem Lizenzvertrag, dass B eine Lizenz am Patent des A eingeräumt wird. Der Vertrag soll allerdings zehn Jahre nach Abschluss des Vertrags außer Kraft treten. B darf fortan das die patentierte Erfindung nicht mehr benutzen. Benutzt B die Erfindung dennoch, verletzt er das Patent des A.

Schließlich ist die Auflösung eines Vertrags auch dann möglich, wenn eine der beiden Parteien das besondere Vertrauensverhältnis verletzt, beispielsweise dann wenn der Lizenznehmer den sachlichen oder örtlichen Umfang seiner Lizenz überschreitet und das Patent somit verletzt oder die Lizenzgebühr nicht entrichtet. In einem solchen Fall kann es für den Patentinhaber unzumutbar sein, dem Lizenznehmer die Benutzung weiterhin zu gestatten, der Patentinhaber kann den Lizenzvertrag auch ohne besondere Bestimmung im Lizenzvertrag kündigen.

9. Anhang

9.1 Beispieldeckblätter

(19) Europäisches Patentamt / European Patent Office / Office européen des brevets

(11) **EP 2 510 953 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
17.10.2012 Patentblatt 2012/42

(51) Int Cl.:
A61L 2/26 *(2006.01)* ***A61B 19/02*** *(2006.01)*

(21) Anmeldenummer: **12176243.9**

(22) Anmeldetag: **12.03.2010**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: **18.03.2009 DE 102009014969**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:
10156281.7 / 2 229 958

(71) Anmelder: **AESCULAP AG**
78532 Tuttlingen (DE)

(72) Erfinder: **OERTMANN, Friedrich**
78532 Tuttlingen (DE)

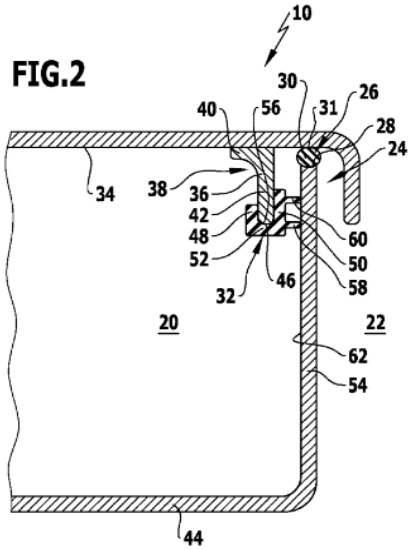
(74) Vertreter: **Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte**
Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart (DE)

Bemerkungen:
Diese Anmeldung ist am 13-07-2012 als Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **Sterilbehälter mit doppelter Abdichtung und Dichtelementträger**

(57) Um einen Sterilbehälter mit einem Unterteil und einem Oberteil zum Verschließen des Unterteils, welcher Sterilbehälter einen von dem Oberteil und dem Unterteil begrenzten Behälterinnenraum aufweist, wobei ein erstes, umlaufend am Oberteil und am Unterteil anliegendes Dichtelement vorgesehen ist zum Abdichten des Behälterinnenraums gegenüber einer Umgebung des Sterilbehälters, so zu verbessern, dass er auch bei einer sehr langen Nutzungszeit und gegebenenfalls auftretenden Beschädigungen dennoch den Behälterinnenraum optimal abdichtet, wird vorgeschlagen, ein zweites, umlaufend am Oberteil und am Unterteil anliegendes Dichtelement vorzusehen zum Abdichten des Behälterinnenraums gegenüber der Umgebung des Sterilbehälters, wobei das erste und das zweite Dichtelement voneinander räumlich getrennt am Sterilbehälter angeordnet oder ausgebildet sind.

FIG.2



EP 2 510 953 A1

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

A.D. 1769 . . . . . N° 913.

Steam Engines, &c.

WATT'S SPECIFICATION.

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I, JAMES WATT, of Glasgow, in Scotland, Merchant, send greeting.

WHEREAS His most Excellent Majesty King George the Third, by His Letters Patent under the Great Seal of Great Britain, bearing date the Fifth day of January, in the ninth year of His said Majesty's reign, did give and grant unto me, the said James Watt, His special licence, full power, sole priviledge and authority, that I, the said James Watt, my exors, admors, and assigns, should and lawfully might, during the term of years therein expressed, use, exercise, and vend, throughout that part of His Majesty's Kingdom of Great Britain called England, the Dominion of Wales, and Town of Berwick upon Tweed, and also in His Majesty's Colonies and Plantations abroad, my "NEW INVENTED METHOD OF LESSENING THE CONSUMPTION OF STEAM AND FUEL IN FIRE ENGINES;" in which said recited Letters Patent is contained a proviso obliging me, the said James Watt, by writing under my hand and seal, to cause a particular description of the nature of the said Invention to be inrolled in His Majesties High Court of Chancery within four calendar months after the date of the said recited Letters Patent, as in and by the said Letters Patent, and the Statute in that behalf made, relation being thereunto respectively had, may more at large appear.

NOW KNOW YE, that in compliance with the said provisoe, and in pursuance of the said Statute, I, the said James Watt, do hereby declare that the

9.2 Beispiel Trinkbecher

Hinweis: Dieses Beispiel wurde aus dem Kompendium der Europäischen Eignungsprüfung zur Zulassung als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt, Teil C, Jahrgang 2007, entnommen. Einige Teile und Daten der Prüfungsangaben wurden vom Autor vereinfacht, bearbeitet, gestrichen und abgeändert.

9.2.1 Patentschrift

(19) **Europäisches Patentamt**
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) **EP 1 666 555 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:

14.06.2006 Patentblatt 2006/24

(51) Int. Cl.7 :
B65D1/26

(21) Anmeldenummer: **03876543.2**

(22) Anmeldetag: **17.03.2003**

(54) **Dünnwandiger Becher für heiße Getränke**
Thin-walled cup for hot beverages
Gobelet à paroi mince pour boissons chaudes

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

24.09.2003 Patentblatt 2003/39

(73) Patentinhaber:
Food Containers Inc.
Calgary, Alberta
Canada L66H5S2 (CA)

(72) Erfinder:
Nolle, Philippe
F-88543 Vincey (FR)

(74) Vertreter:
Malle, John Allen
20 Tree Street
Lincoln LNS7DB (GB)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte Europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft dünnwandige Behälter für heiße Flüssigkeiten, insbesondere Becher für Kaffee oder Tee. In der modernen Büroumgebung werden sehr häufig Kaffeeautomaten benutzt, und als Erleichterung für den Benutzer haben wir vor Kurzem einen Automaten entwickelt, der auch Einwegbecher ausgibt. Der Vorteil ist hier, dass der Kunde stets einen frischen Becher bekommt und ihn nach Gebrauch nicht abwaschen muss.

[0002] Um die Stückkosten eines solchen Bechers niedrig zu halten, verwenden wir für den Becher eine dünne Wand, vorzugsweise aus Kunststoff. Wir haben jedoch festgestellt, dass das Halten eines solchen dünnwandigen Kunststoffbechers etwas unangenehm ist, wenn dieser mit einem heißen Getränk gefüllt ist. Heißer Kaffee hat, wenn er aus dem Kaffeeautomaten in den Becher gegossen wird, eine Temperatur von etwa 90 °C. Hierdurch ergibt sich an der Außenseite des dünnwandigen Bechers eine Temperatur von rund 70 °C. Darüber hinaus kann der obere Rand des Bechers auf Grund der Dünnwandigkeit eine scharfe Kante aufweisen.

[0003] Wir haben einen neuen dünnwandigen Becher für heiße Getränke entwickelt, d. h. für Getränke mit einer Temperatur von über 50 °C. Die Außenfläche der Wand ist zumindest teilweise mit einer Manschette aus wärmeisolierendem Material bedeckt, die die Griffläche des Bechers bildet. Wird der Becher mit der Hand an der Griffläche gehalten, so sind die Finger gegenüber der heißen Wand des Bechers geschützt, und der Benutzer verbrennt sich nicht die Finger.

[0004] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine Manschette aus wärmeisolierendem Material, die an einem dünnwandigen Becher angebracht werden kann.

[0005] Die Erfindung ist in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 4 definiert. Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.

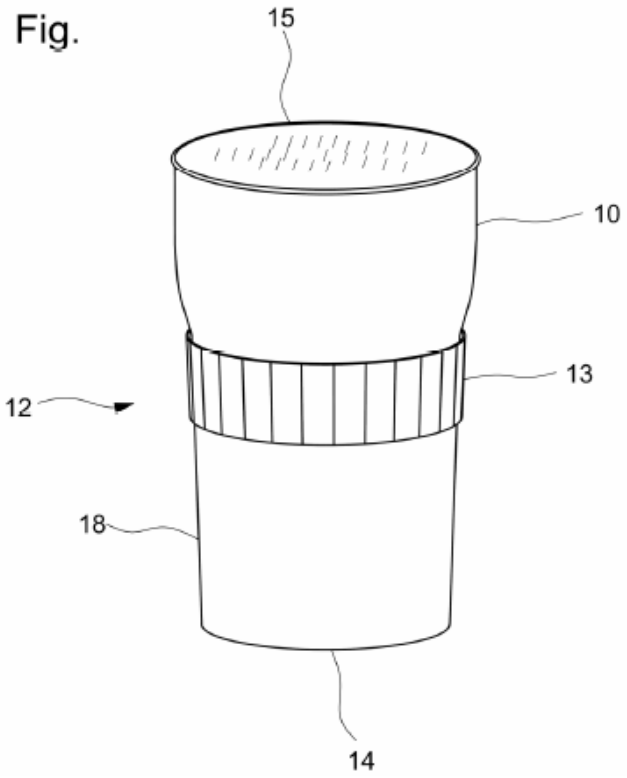
[0006] Der dünnwandige Kunststoffbecher 12 für heiße Getränke ist in der Fig. dargestellt. Ein solcher Trinkbecher hat einen kreisförmigen Boden 14, eine dünne Wand 18 und einen kreisförmigen Rand 15 am offenen Ende des Bechers. Der Becher wird vom Boden 14 zu seinem oberen Rand 15 hin weiter. Boden und Wand sind bevorzugt in einem Stück aus dünnem Kunststoff hergestellt. Erfindungsgemäß weist der Becher außerdem eine Manschette 13 aus wärmeisolierendem Material auf, die den Becher in dem Bereich, an dem er gehalten werden kann, vollständig umgibt. Die Manschette bedeckt vorzugsweise einen mittleren Abschnitt der Wand, d. h. nicht zu nah am Rand, um beim Trinken nicht zu stören. Jedes beliebige wärmeisolierende Material, das in Form einer Manschette um den Becher gelegt werden kann, kann verwendet werden, wie z. B. Recycling-Karton, Polystyrol oder Gummi.

[0007] Das wärmeisolierende Material wird vorzugsweise vorab zu einer Manschette 13 verarbeitet und dann am Becher 12 angebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Becher Platz sparend ohne die isolierende Manschette 13 gelagert werden können, welche kurz vor Gebrauch angebracht werden kann. Nach Gebrauch kann eine solche Manschette 13 leicht wieder entfernt und entweder nochmals verwendet oder entsorgt werden. Das isolierende Material kann mit einem farbigen Muster versehen sein, wodurch der Becher attraktiver wird. Vorzugsweise hat die isolierende Manschette 13 hat eine Wanddicke von mindestens 2 mm und eine Höhe von mindestens 3 cm, so dass der Benutzer seine Finger beim Halten des Bechers bequem auf die isolierende Manschette legen kann.

[0008] Der Trinkbecher 12 kann einen ringförmigen Abschnitt mit einem größeren Durchmesser 10 aufweisen, um zu verhindern, dass der Becher 12 durch die Manschette 13 rutscht, wenn er daran gehalten wird.

[0009] Der Becher ist bevorzugt mit einem oberen Rand 15 von etwa 3 - 5 mm Breite versehen. Zu diesem Zweck kann die dünne Wand des Bechers nach außen eingerollt sein, um dann einen (in der Abbildung nicht gezeigten) kreisförmigen, schlauchartigen Wulst mit einem Durchmesser von etwa 4 mm am Rand 15 zu bilden.

[0010] Ferner weist der kreisförmige Boden des Bechers in einem mittigen Bereich eine Einbuchtung auf. Der Becher ist dadurch mit einer Tischoberfläche, auf der er steht, nur am Rand des Bodens in Berührung, während sich der mittige Bereich etwas über der Tischoberfläche befindet. Dies hat den Vorteil, dass der Becher stabil auf der Tischoberfläche steht, ohne dass sein Boden vollkommen eben sein muss, was schwierig herzustellen ist.



[0011] Die Erfindung wurde als Kaffeebecher beschrieben. Die erfinderische Idee lässt sich jedoch mit jedem beliebigen Behälter für heiße Flüssigkeiten verwirklichen.

Patentansprüche:

1. Behälter (12) für heiße Flüssigkeiten, umfassend einen kreisförmigen Boden (14), eine dünne Wand (18) mit einem kreisförmigen Rand (15) an einem offenen Ende des Behälters und einer Griffläche, die gegenüber der Wand (18) wärmeisoliert ist.
2. Behälter nach Anspruch 1, wobei die Griffläche durch eine Oberfläche einer Manschette (13) aus wärmeisolierendem Material gebildet ist, die um die Außenfläche der Wand (18) herum angebracht ist.
3. Behälter nach Anspruch 2, wobei der Behälter ein Trinkbecher ist und der Rand (15) eine Breite von 3 - 5 mm hat.
4. Manschette (13) aus wärmeisolierendem Material für einen Behälter für heiße Flüssigkeiten, wobei die Manschette eine Wanddicke von mindestens 2 mm und eine Höhe von mindestens 3 cm aufweist.

9.2.2 Stand der Technik – Dokument D1

(19) **Europäisches Patentamt**
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) **EP 2 001 323 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Publication of the mention of the grant of the patent:

14.06.2010 Bulletin 2010/24

(51) Int. Cl.7 : **B65D1/26**

(21) Application Number: **03876543.2**

(22) Day of Application: **15.11.2001**

(54) **Cook Ware**

(84) Designated Contracting States:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(43) Publication of the Application:

15.05.2003 Bulletin 2003/3

(73) Patentee:

Müller & Müller GmbH
Hauptstraße 50
2000 Stockerau

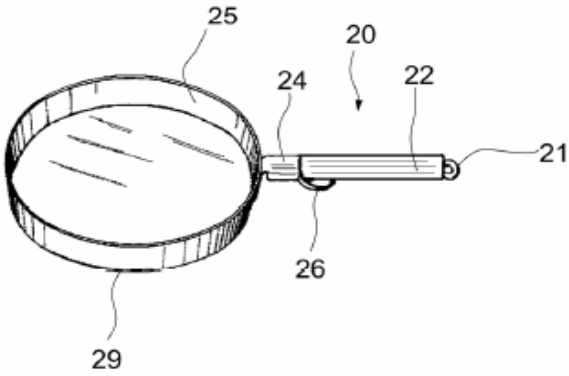
(72) Inventor:
Ringer, Lech (AT)

(74) Representative:
Ernst Bauer
Karl Renner Ring 5, Wien (AT)

[0001] The present invention relates to cooking utensils, e.g. pots and pans, and in particular to the handle of cooking utensils. Cooking utensils get hot during use and therefore it is important that the handle is thermally insulated from the body of the cooking utensil. On the other hand a handle can be inconvenient, when there are many pots on the stove or when the pots are stored in a cupboard. Therefore, it is an object of the present invention to have a cooking utensil that can easily be manipulated during cooking and that has a convenient size. According to the invention there is provided a cooking utensil with a detachable handle portion.

[0002] The figure shows a pot made of stainless steel. The pot has a base 29 and a circular wall 25. On one side of the pot there is a handle 20. The handle has a metal portion 24 with a low thermal conductivity and a portion of insulating material 22 such as wood or plastics. The metal portion has to be sufficiently long to avoid that the heat from the pot and the stove damages the insulating material. Good results have been achieved with a metal portion that extends 5 to 7 cm from the pot‘s wall. In addition the metal portion may have a shield portion 26, which extends further 5 cm under the insulating handle grip to protect the insulating material from heat of the stove.

[0003] The portion of insulating material 22 is not permanently fixed to the metal portion of the handle. The portion of insulating material has a tubular shape with a hole along the main axis. It has, for example, an outer diameter of 3 cm and the hole therein is of not more than 2 cm in diameter. A long screw is located in this hole having a head 21 at one end and a screw thread at the other end of the portion of insulating material. The thread interconnects with a corresponding thread of a female screw in the metal portion and thus fixes the portion of insulating material to the metal portion.



Claim:

1. Cooking utensil with a handle (20), the handle comprising a metal portion (24) and a portion of thermally insulating material (22) wherein the portion of thermally insulating material is detachably mounted on the metal portion of the handle.

9.2.3 Stand der Technik – Dokument D2

International Bureau

(43) International Publication Date
15. May 2002 (15.05.2002)

PCT

(10) International Publication Number
WO 02/09797 A1

(51) International Patent Classification[7]: **A61M 5/32**

(21) International Application Number: PCT/US01/23367

(22) International Filing Date: 25.07.2001

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
60/222,454 02.08.2000

(71) Applicant *(for all designated States except US)*: **BECTON DICKINSON AND COMPANY** [US/US]; 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880 (US).

(72) Inventors; and
(75) Inventors/Applicants *(for US only)*: **GIAMBATTISTA, Lucio** [US/US]; 113 South Ridgedale Avenue, East Hanover, NJ 07936-1809 (US). **DESALVO, David** [US/US]; 139 Decker Road #12, Butler, NJ 07405 (US).

(74) Agents: SCOTT, Raymond, E. et al.; Howard & Howard Attorneys, P.C., 39400 Woodward Avenue, Suite 101, Bloomfield Hills, MI 48304 (US).

(81) Designated States *(national)*: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Designated States *(regional)*: ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:
— *with international search report*
— *before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of receipt of amendments*

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.

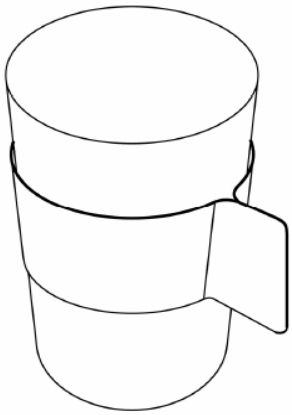
WO 02/09797 A1

(54) Title: Paper Drinking Container

[0001] The invention relates to a paper drinking container for cold beverages that is made from wax-coated paper. It has a base and a wall of generally conical shape. Such a container is cheap and easily disposable. Containers of this kind can be stored in great numbers in a space saving manner, and they do not break when they fall on the ground. The thin paper is made watertight by a coating of wax, which does not dissipate into the cold liquid below a temperature of about 30 °C. It is therefore harmless to use the container with such cold beverages, because the paper only becomes permeable above this temperature.

[0002] When such containers are used with ice cold beverages there is the disadvantage that the container is not comfortable to hold in the bare hand as the hand quickly becomes very cold and the beverage also becomes warm.

[0003] It has been found that such drinking containers can be held in a more comfortable way if a layer of cardboard is put around the wax-coated paper of the wall. A strip of cardboard of about 2 mm thickness is wrapped around a middle-portion of the drinking container and fixed there by just pressing the end portions of the strip against each other with a layer of adhesive in-between. The diameter of the ring or sleeve can thereby be adjusted such that it does not slip close to the upper rim of the paper container, because it is unpleasant to touch with the lips and hinders drinking.



[0004] In this way the drinking container is sufficiently insulated by the cardboard and can be gripped without getting cold fingers or warming up the beverage.

Claim:

1. Paper drinking container for cold beverages comprising a circular base and a wall of wax-coated paper and a layer of cardboard fixed around the outer surface of the wall of the container.

9.2.4 Stand der Technik D3

Journal für Gastronomie
Ausgabe 3/1980

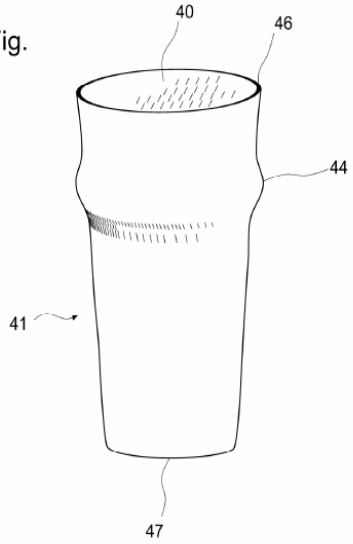
Stapelbares Trinkgefäß

Die M-Gastro AG bringt ein neues Stapelbares Trinkgefäß auf den Markt, das sich besonders leicht stapeln lässt.

[0001] Auf der Gastronomiemesse Gastro 1980 stellte M-Gastro einen neuen stapelbaren Glas- oder Porzelltrinkbecher vor. Die vorgestellten Becher haben generell unterschiedliche Formen, wobei die Öffnung weiter ist als der Boden. Werden solche Gefäße von Tischen in Bars oder Restaurants abgeräumt, so werden sie in der Regel ineinander gestapelt. Diese Gefäße sind jedoch nicht zum Stapeln konzipiert, und es kann vorkommen, dass sie sich dabei verklemmen. Das Trennen der Gefäße zum Abwaschen ist deshalb heikel, und manchmal lassen sich die Gefäße nur sehr schwer voneinander lösen. Es kommt sogar vor, dass Gefäße zerbrechen, wenn sie in großer Zahl gestapelt werden. Elastischere oder verformbare Materialien wie Kunststoff können jedoch für diese hochwertigen Trinkgefäße nicht verwendet werden.

[0002] Der neue Becher hat den Vorteil, dass sich die Becher einfach ineinander stapeln und leicht wieder voneinander lösen lassen.

Fig.



[0003] Die Abbildung zeigt einen Becher 41 aus Glas. Der Becher hat eine Wand, die eine Öffnung 40 bildet, welche weiter ist als der Boden 47. Eine umlaufende oder ringförmige Ausbuchtung 44 befindet sich etwa auf Dreiviertelhöhe der Becherwand. An der Ausbuchtung 44 biegt sich die Wand nach außen, wobei die Wanddicke gleich bleibt. Die Wand kann eine Dicke von etwa 4 mm aufweisen.

[0004] Werden zwei Becher dieses Typs ineinander gestapelt, so ruht die Ausbuchtung 44 des oberen Gefäßes auf dem oberen Rand 46 des unteren Bechers. Auf diese Weise besteht kein Kontakt zwischen der Außenseite des oberen Bechers und der Innenseite des unteren Bechers. Die Becher können deshalb leicht wieder voneinander gelöst werden.

[0005] Die Außenfläche des Bodens ist in der Regel konkav, so dass der Becher auf ebenem Untergrund nur mit einer schmalen, kreisförmigen Auflagefläche am Rand des Bodens 47 sehr stabil steht.

[0006] Der Becher kann auch einen (nicht abgebildeten) integrierten Griff aufweisen, der bevorzugt im oberen Viertel des Bechers oberhalb der ringförmigen Ausbuchtung 44 von der Becherwand absteht. Der Griff erhitzt sich nicht so stark wie die Becherwand, wenn kochende Flüssigkeit in den Becher gefüllt wird, und ist beim Stapeln nicht hinderlich. Becher mit vorstehendem Griff müssen jedoch mit größerer Sorgfalt behandelt werden.

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Markenzeichen....9
Abbildung 2: markiertes Produkt....10
Abbildung 3: Zuordnung zwischen Marke und markiertem Produkt....10
Abbildung 4: Coca-Cola Marke in Deutschland....12
Abbildung 5: markiertes Produkt....13
Abbildung 6: Wort-Bild-Zeichen....13
Abbildung 7: Patent Veröffentlichung....17
Abbildung 8: Veröffentlichung der Patentanmeldung....17
Abbildung 9: Bezugszeichen....21
Abbildung 10: Vergleich der Merkmale....24
Abbildung 11: Prüfung von 25 Gegenständen....25
Abbildung 12: Darstellung des Patentanspruchs 1 als Menge....26
Abbildung 13: Abhängige Patentansprüche....28
Abbildung 14: Laufzeit von Patenten....30
Abbildung 15: Stand der Technik....50
Abbildung 16: Betrachtung als Menge....56

9.4 Stichwortverzeichnis

- A -

Aberkennung....122
Abhängiger Patentanspruch. .**27,** 53f., 57, 89, 112
Abnehmer....15, 35
Absatzmarkt....94
Abstraktion....53
Agrarerzeugnis....8
Akteneinsicht....104, 110
Allgemeiner technischer Zweck....58
Allgemeines Fachwissen....61
Älteres Recht....**47,** 58, 95, 107
Anbieten....29, 86f.
Änderung....102, 113
Änderung der Patentansprüche....108, 111
Angemessenes Entgelt....34, 107
Anhaltung....37
Anklage....36
Anmeldeakte....110
Anmeldegebühr....102
Anmeldenummer....96, 110
Anmelder....12, 102, 104, 110
Anmeldetag....30, 47, 49, 52, 95ff.
Anmeldeverfahren....101, 104, 113
Anmeldungsveröffentlichung....16
Anspielung....15
Anspruch....33
Ansprüche in Geld....33, **34,** 82, 84, 90
Anspruchsgebühr....113
Anstifter....86
Antrag....102
Antragsteller....109
Anwartschaft....99
Äquivalente Patentverletzung....84, 114
Arzneimittel....7, 33
Arzneimittelrechtliche Genehmigung....33
Arzt....71
Ästhetische Formschöpfung....7, 64, 67
Ästhetische Merkmale....67
Aufgabe-Lösungs-Ansatz....57
Aufklärung....36
Ausführbarkeit....20, 68, 70, 77
Ausführungsbeispiel....20
Ausführungsform....54
Ausgangsprodukt....15
Auskunftsanspruch....35
Auslandsanmeldung....95
Ausschließliche Lizenz....125
Ausstattung....8

- B -

Beauftragter....82
Bedeutung....15
Bediensteter....82
Bekannte Marken....15
Bekanntheit....8
Belastungen....123
Benannte Vertragsstaaten....19
Berechtigter....120
Berechtigung....120
Berechtigung des Klägers....81
Berechtigung zur Patentanmeldung....116
Beschränkung....100, 109
Beschränkungsverfahren....101
Beschreibender Charakter....13
Beschreibung....20, 101
Beseitigung....33, 35, 90
Besitz....29
Betriebsmäßigkeit....15, 29
Beugestrafe....34
Beweislast....88, 91
Beweissicherung....37
Bezugszeichen....20, 55
Biologisches Material....88
Biotechnologie-Richtlinie....92
Biotechnologische Erfindung....76
Botanisches Taxon....78
Buch....44

- C -

Chirurgisches Verfahren....71, 74
Computerprogramme....64

- D -

Deckblatt....16, 18
Design....7, 33
Design Patent....7
Diagnose....72
Diagnostisches Verfahren....**71**
Diensterfindung....**116,** 117f., 121
Dienstgeber....116f.
Dienstleistung....8, 33
Dienstleistungsverzeichnis....12
Dienstnehmer....116, **117,** 121
Dienstverhältnis....117
Dienstvertrag....117
Dokumentencode....18, 106
Duldung....90
Durchführung....29
Durchschnittsverbraucher....13
Durchsetzungsrichtlinie....92

- E -

Eigenart....7
Eigentümer....116
Einreden....88
Einsprechender....109
Einspruch....100
Einspruchsverfahren....101, 109
Einstweilige Verfügung....38
Embryo....77
Endprodukt....88
Entdeckung....64
EPÜ....93
Erfinder....19
Erfinderbenennung....19
Erfinderische Tätigkeit. 56, **57,** 58, 60, 67, 97, 101

Erfinderischer Schritt.....32, 57
Erfindernennung.....19, 102
Erfindervergütung.....119
Erfindung....**7,** 15, 21, 33, 42, 52, 93, 97, 102, 116
Erfindungseigenschaft.....57
Erfindungshöhe.....57
Erfindungsmeldung.....118
Erhalt der Gesundheit.....73
Erlöschen.....16
Erscheinungsbild.....15
Erste Anmeldung.....95f.
Erteilung.....30, 108
Erweiterung des Schutzbereichs.....114
Erzeugnis.....88
Europäische Patentanmeldung.....99, 104
Europäisches Patent.....99f.
Europäisches Patentamt.....99, 102, 107
Europäisches Patentübereinkommen.....93
Export.....14

- F -

Fachmann.....20, **57,** 58, 60, 68, 112
Fälschung.....7
Familienrecherche.....104
Fehlende Ausübung.....40
Filmkunst.....7
Firma.....8, 102
Firmenwechsel.....124
Firmenwortlaut.....102
Formalprüfung.....100, 102
Formblatt.....102
Formstein-Einwand.....85
Freedom to Operate-Recherche.....103
Freiheitsstrafe.....34, 36

- G -

Gebiet des Unternehmens.....118
Gebrauchsmuster.....7, 18, 32
Gebühr.....12, 102
Gegenschrift.....109
Gegenstand.....23, 25, 52
Geheimhaltung.....5, 45, 113
Gehilfe.....86
Geistige Leistung.....6, 116
Geldstrafe.....34, 36
Gemeinschaftsmarke.....12
Genehmigungsverfahren.....33
Genetische Identität.....76
Genotyp.....78
Gens.....80
Gensequenz.....70
Gesamtrechtsnachfolge.....124
Geschäftsmethode.....64, 66
Geschmacksmuster.....7, 33, 67
Geschützte geographische Angabe.....8
Geschützte Ursprungsbezeichnung.....8
Gesundheit.....73
Gesundheitszustand.....73
Gewerbliches Schutzrecht.....5
Gewerbsmäßigkeit.....36
Gewinnerzielungsabsicht.....29
Gleichwertigkeit.....85
Gleichwirkung.....85
Grobe Fahrlässigkeit.....34
Gute Sitten.....75
Gutgläubigkeit.....90f.

- H -

Halbleitertopologie.....8
Harmonisierungsamt.....12
Herkunft.....8, 11
Herkunftsfunktion.....9
Herstellung.....29
Hilfstätigkeit.....116
Hybrides Lebewesen.....76

- I -

Identität der Erfindung.....97
Image.....11
Imitation.....5
Import.....14, 29
Inanspruchnahme.....118f., 121
INID.....20
Innovation.....6
Intensitätsschwelle.....75
Interaktion.....71
International anerkannte Ausstellung.....47
Internationale Anmeldung.....92, **98**
Internationale Klassifikation.....106
Internationale Patentanmeldung.....99
Internationale Phase.....99
Internationale Recherche.....98
Internationale Veröffentlichung.....98
Internationale vorläufige Prüfung.....99
Inverkehrbringen.....29

- J -

Jahresgebühr.....30, 100, 108, 128
Journal.....110

- K -

Kartellrecht.....39
Kaufvertrag.....123
Keimbahn.....76
Keimzelle.....76
Kenntnisnahme.....44f.
Kennzeichen.....116
Kennzeichenrecht.....6, 8
Klage.....107
Klagebefugnis des Lizenznehmers.....125
Klangmarke.....9
Klarheit.....22, **112,** 114
Klasse.....105
Klassifikation.....105, 110
Klonen von Menschen.....76
Klonen von Tieren.....76
Kollektivvertrag.....117f.
Kombination.....60
Konsument.....8
Kopie.....7
Krankheit.....74
Kreuzlizenz.....127
Kündigung des Lizenzvertrags.....128

- L -

Land....96
Ländercode....18
Laufzeit....30, 33, 83
Liefern....86f.
Lizenzeinräumung....124
Lizenzgeber....124, 127
Lizenzgebühr....119, 127
Lizenznehmer....81, **124,** 125, 127
Lizenzvertrag....124, 128
Logo....8
Löschung....13
Lösung der Aufgabe....62

- M -

Marke....8, 33
Markenanmeldung....12
Markeninhaber....12, 33
Markenrecht....11
Markenzeichen....9, 33
Marketing....11
Markieren....14
Marktmacht....39
Maßgeblicher Tag....49, 52, 95ff.
Mathematische Methode....64
Medizinisches Verfahren....70
Mehrere Inhaber....82
Meiose....80
Menge....24
Merkmal....23f., 54, 113
Messung....71f.
Messverfahren....88
Messwert....66
Missbrauch....39
Missbräuchliche Veröffentlichung....48
Miterfinder....116
Mittelbare Patentverletzung....85
Modus....123
Mündliche Anhörung....108
Mündliche Verhandlung....108f.
Mündliche Veröffentlichung....44
Muster....67

- N -

Nachahmer....5, 11
Nachahmung....11
Nachanmeldung....95ff.
Nacharbeitbarkeit....68
Nachreichung....101
Nächstkommender Stand der Technik....58
Naheliegen....42, 57f., 60, 85
Naheliegende Weise....57
Name....102
Namensänderung....124
Namensrecht....8
Namensschutz....8
Natürliche Fortpflanzung....80
Nebengeordneter Patentanspruch....28
Neuheit....42, **48,** 53, 56ff., 97, 101
Neuheitsschonfrist....32
Nicht technisches Merkmal....64
Nichtigerklärung....31, 89, 109
Nichtigkeit....69, 88, 100, 109
Nichtigkeitsantrag....103
Nichtigkeitsgrund....113
Nichtigkeitsverfahren....32, 100f., 109
Nizzaer Klassifikation....12

- O -

Offenbarung....20, 68, 97, 112
Offenlegungsschrift....16
Öffentliche Ordnung....75
Öffentliche Präsentation....44
Öffentliche Urkunde....123
Öffentlichkeit....43, 45
Optischer Gesamteindruck....33
Organisatorische Maßnahme....66

- P -

Pariser Verbandsübereinkunft....92, 94
Patent....7, 15f., 33
Patentamt....12
Patentanmeldung....16, 96, 120
Patentanspruch.....20f., 23f., 27, 52, 56, 97, 101f., 108, 111
Patentdatenbank....104
Patentdokument....15
Patentfamilie....104
Patentierbarkeit....42, 101
Patentinformation....101
Patentinhaber....7, 18, 33, 81, 109, 127
Patentrecherche....103
Patentregister....19, 110, 123
Patentschrift....16
Patentverletzung....29, 52, 54, 81
Patentveröffentlichung....16
Pathologischer Zustand....74
PCT....92, 98
Pfandrecht....123
Pflanzenschutzmittel....7
Pflanzenschutzmittel 33
Pflanzensorte....7f., 78
Physikalische Größe....66
Physikalische Theorie....64f.
Priorität....98
Prioritätsbeanspruchung....98
Prioritätserklärung....96
Prioritätsfrist....95f., 99
Prioritätsrecht....19, 89, 92, **94,** 95ff., 101f., 104
Prioritätsrechtsnachfolgeerklärung....96
Prioritätstag....96
Problem Solution Approach....57
Produktpiraterieverordnung....92
Prophylaxe....74
Prüfungsantrag....107
Prüfungsbescheid....108
Prüfungsgebühr....107
Publikation....44
Publikationsserver....110
PVÜ....92, 94, 96

- R -

Recherche....32, 100f., 103
Rechercherbericht....106, 108

Recherchengebühr.....102
Rechnungslegung.....34f.
Registerabfrage.....104
Registrierung.....12
Rekombination.....80
Rückruf.....35
Ruf.....8, 11

- S -

Sachprüfung.....100, 107
Schadenersatz.....34, 38
Schlagwort.....106
Schöpfer.....6
Schriftliche Veröffentlichung.....44
Schutzbereich.....21f., 27, 83, 99, 111f.
Schutzdauer.....30
Schutzzertifikat.....7, 33
Sektion.....105
Sicherheitsleistung.....38
Sortenname.....8
Sortenschutzrecht.....7f., 78
Stammanmeldung.....96f.
Stand der Technik.....42, 49, 57, 70, 95, 107ff.
Stand der Technik-Recherche.....103
Standard.....40
Stoffanspruch.....29
Strafgesetz.....76
Strafverfahren.....36
Studien.....29

- T -

Tagessatz.....36
Tageszeitung.....44
Täuschung.....11
Tauschvertrag.....123
Technische Aufgabe.....60, 67
Technischer Charakter.....64
Technischer Effekt.....59, 64, 67
Technisches Gebiet.....62
Technisches Mittel.....65
Technisches Problem.....64f., 68
Technizität.....64, 67
Teilmenge.....54
Territorialitätsprinzip.....29, 92
Theaterkunst.....7
Therapeutische Intervention.....74
Therapeutischer Effekt.....73
Therapeutisches Verfahren.....71, 73f.
Tier.....79
Tierart.....7, 78f.
Titel.....19, 104, 110
Titelseite.....16
Tod des Patentinhabers.....124
Tonkunst.....7
Totipotente Zelle.....76
Transgene Pflanze.....78
TRIPS.....92

- U -

Übertragbare Lizenz.....126
Übertragung.....123
Übertragungsurkunde.....123
Unabhängiger Patentanspruch.....28, 53, 111
Unberechtigte Entnahme.....120
Unberechtigter.....116, 120
Unterklasse.....105
Unterlassung.....33f., 90
Unterlassungsanspruch.....82, 87
Unterlassungsvereinbarung.....39
Unterlizenznehmer.....126
Unternehmen.....8, 11
Unternehmensbezeichnung.....8
Unternehmer.....82
Unterscheidungskraft.....13ff.
Unzulässige Änderung.....115
Urheberrecht.....7
Ursprüngliche Offenbarung.....102
Urteilsveröffentlichung.....34f., 84

- V -

Verallgemeinerung von Patentansprüchen.....115
Veranlassung.....62
Verfahrensdauer.....37
Verfahrensendprodukt.....29, 78, 83, 88
Verfahrensstand.....110
Verfolgung.....36
Vergleich.....39
Verjährung.....90
Verkauf.....14, 44
Verkäufer.....8
Verkehrskreis.....8f., 11, 14f.
Verletzergewinn.....34
Verletzungshandlung.....29
Verletzungsverfahren.....32
Vermögensrecht.....116
Veröffentlichung.....7, 16, 43, 49, 100, 106, 110
Veröffentlichungsdatum.....19
Veröffentlichungsnummer.....18, 106, 108, 110
Veröffentlichungsschrift.....110
Verpackung.....8
Verschmelzung.....124
Vertragsstrafe.....39
Vertragsurkunde.....124
Vertriebsweg.....15, 34
Verwechslungsgefahr.....8f., 13, 15, 33
Verwirkung.....36, 90
Verzicht.....31, 109
Verzichtsverfahren.....101
Vorbenutzer.....91
Vorbenutzerrecht.....90
Vorrichtung.....21
Vorrichtungsanspruch.....29
Vorsatz.....34, 36, 86
Vorveröffentlichung.....58, 107
Vorzeitige Veröffentlichung.....107

- W -

Ware.....8, 33
Warenklasse.....12
Warenverzeichnis.....12
Warnhinweis.....88
Weltpatent.....99
Werbung.....29

Werkbesteller.....117
Werkunternehmer.....117
Werkvertrag.....117
Wesentliches Mittel.....86
Widerruf.....89, 100, 109
Wiedergabe von Information.....64
Wörtliche Patentverletzung.....81, 84
Wortzeichen.....9

- Z -

Zeichen.....8, 11, 14
Zeichenähnlichkeit.....15
Zeichnung.....19f., 101
Zeichnungsberechtigung.....123
Zeitrang.....49, 93, 95f., 98
Zollbehörde.....37
Züchtungsverfahren.....78f.
Zulieferer.....8, 35
Zurückweisung.....101, 108
Zurückziehung.....101, 107
Zusammenfassung.....19, 104
Zusammenwirken mehrerer Verletzer.....82
Zuschlagsgebühr.....31
Zwangslizenz.....126
Zwischenhändler.....8